

EUROPÄISCHE PATENTORGANISATION

Ratifikation des Europäischen Patentübereinkommens durch das Fürstentum Monaco und die Portugiesische Republik

1. Die Regierung des Fürstentums Monaco hat am **27. September 1991** die Urkunde über die Ratifikation des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) hinterlegt. Damit tritt das EPÜ für Monaco am **1. Dezember 1991** in Kraft

Die Regierung der Portugiesischen Republik hat am **14. Oktober 1991** die Urkunde über den Beitritt zum EPÜ hinterlegt. Damit tritt das Übereinkommen für Portugal am **1. Januar 1992** in Kraft.

Der Europäischen Patentorganisation gehören somit ab **1. Januar 1992** die folgenden **16** Vertragsstaaten an: Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und Vereinigtes Königreich

Weitere Einzelheiten über die Auswirkungen dieser Ratifikationen und die nationalen Durchführungsbestimmungen zum EPÜ werden in späteren Ausgaben des Amtsblattes veröffentlicht.

2. Wichtiger Hinweis

Monaco kann somit in ab **1. Dezember 1991** eingereichten und **Portugal** in ab **1. Januar 1992** eingereichten europäischen Patentanmeldungen benannt werden*).

Das EPA wird jedoch europäischen Patentanmeldungen,

- die im **November 1991** eingereicht werden und in denen Monaco **ausdrücklich** benannt wird, den **1. Dezember 1991** als Anmeldetag zuerkennen,
- die im **Dezember 1991** eingereicht werden und in denen Portugal **ausdrücklich** benannt wird, den **1. Januar 1992** als Anmeldetag zuerkennen,

wenn dies bei Einreichung der Anmeldung **ausdrücklich** beantragt wird.

*) Eine Neufassung des Formblatts für den Erteilungsantrag (EPA/EPO/OEB Form 1001), in der der Beitritt Monacos und Portugals in den Feldern "Benennung von Vertragsstaaten" und "Vorsorgliche Benennung sämtlicher Vertragsstaaten" berücksichtigt wird, ist in Vorbereitung und wird Ende November 1991 beim EPA in München, Den Haag und Berlin sowie bei den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Vertragsstaaten erhältlich sein. Sie wird im ABI EPA 12/1991 abgedruckt. Anmeldende, die anstelle der Neufassung das bisherige Formblatt verwenden, haben darauf zu achten, daß sie das Feld 26 des Formblatts "Benennung von Vertragsstaaten" entsprechend ergänzen, wenn sie Monaco oder Portugal benennen wollen

EUROPEAN PATENT ORGANISATION

Ratification of the European Patent Convention by the Principality of Monaco and the Portuguese Republic

1. The Government of the Principality of Monaco deposited its instrument of ratification of the European Patent Convention (EPC) on **27 September 1991**. The EPC will accordingly enter into force for Monaco on **1 December 1991**.

The Government of the Portuguese Republic deposited its instrument of accession to the EPC on **14 October 1991**. The EPC will accordingly enter into force for Portugal on **1 January 1992**.

The European Patent Organisation will thus comprise the following **16** Member States as from **1 January 1992**: Austria, Belgium, Denmark, France, Germany, Greece, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, the Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

Further information concerning the effects of these ratifications and the national provisions for implementation of the EPC will be published in later issues of the Official Journal.

2. Important information

Monaco can therefore be designated*) in European patent applications filed on or after **1 December 1991** and **Portugal** in those filed on or after **1 January 1992**.

Nevertheless, the EPO will accord European patent applications

- filed during **November 1991** and **expressly** designating Monaco, the filing date of **1 December 1991**, and
- those filed during **December 1991** and **expressly** designating Portugal, the filing date of **1 January 1992**,

if the applicant **expressly** requests this when filing the application.

*) A revised Request for Grant form (EPA/EPO/OEB Form 1001), which takes account of accession by Monaco and Portugal in the "Designation of Contracting States" and "Precautionary designation of all Contracting States" sections, is being prepared and will be available at the end of November 1991 from the EPO in Munich, The Hague and Berlin, as well as from the central industrial property offices of the Contracting States. It will be published in OJ EPO 12/1991. Applicants who use the existing form instead of the revised version and wish to designate Monaco or Portugal should accordingly take care to add them to Section 26 ("Designation of Contracting States").

ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS

Ratification de la Convention sur le brevet européen par la Principauté de Monaco et la République portugaise

1. Le gouvernement de la Principauté de Monaco a, le **27 septembre 1991**, déposé l'instrument de ratification de la Convention sur le brevet européen (CBE). En conséquence, la CBE entrera en vigueur pour Monaco le **1^{er} décembre 1991**.

Le gouvernement de la République portugaise a, le **14 octobre 1991**, déposé l'instrument d'adhésion à la CBE. En conséquence, celle-ci entrera en vigueur pour le Portugal le **1^{er} janvier 1992**.

L'Organisation européenne des brevets comptera ainsi, à partir du **1^{er} janvier 1992**, les **16** Etats contractants suivants: l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Italie, le Liechtenstein, le Luxembourg, Monaco, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse.

De plus amples informations sur les effets de ces ratifications et les dispositions nationales prises en application de la CBE seront communiquées ultérieurement dans le Journal Officiel.

2. Avis important

Monaco pourra donc être désigné*) dans les demandes de brevet européen déposées à compter du **1^{er} décembre 1991** et le **Portugal** à compter du **1^{er} janvier 1992**.

Toutefois, l'OEB attribuera aux demandes de brevet européen

- déposées dans le courant du mois de **novembre 1991** et désignant **explicitement** Monaco, la date du **1^{er} décembre 1991** en tant que date de dépôt, et
- à celles déposées dans le courant du mois de **décembre 1991** et désignant **explicitement** le Portugal, la date du **1^{er} janvier 1992** en tant que date de dépôt,

si le demandeur le requiert **explicitement** lors du dépôt de la demande.

*) Une nouvelle version du formulaire de requête en délivrance (EPA/EPO/OEB Form 1001) tenant compte de l'adhésion de Monaco et du Portugal dans les rubriques " Désignation d'Etats contractants" et " Désignation à toutes fins utiles de tous les Etats contractants" est en cours de préparation et sera disponible fin novembre 1991 à l'OEB à Munich, à La Haye et à Berlin ainsi qu'aux services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants. Elle sera reproduite dans le JO OEB n° 12/1991. Les déposants qui utiliseraient le formulaire actuel au lieu du nouveau veilleront s'il désirent désigner Monaco ou le Portugal, à compléter de façon appropriée la rubrique 26 du formulaire " Désignation d'Etats contractants"

ENTSCHEIDUNGEN DER BESCHWERDEKAMMERN

Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 30. April 1990
J 3/90 - 3.1.1
(Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: P. Ford
Mitglieder: C. Holtz
J.-C. Saisset

Anmelder: Fisher Scientific Company

Stichwort: Poststreik/FISHER SCIENTIFIC

Artikel: 113(1) EPÜ

Regel: 85 (2) EPÜ

Schlagwort: "allgemeine Unterbrechung der Postzustellung" - "rechtliches Gehör"

Leitsätze

I. Regel 85 (2) EPÜ trifft nicht nur auf landesweite, Störungen der Postzustellung zu (in Übereinstimmung mit J 11/88 ABI EPA 1989, 433).

II. Nach Artikel 113 (1) EPÜ dürfen Entscheidungen des EPA nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.

Das EPA verstößt gegen diesen Grundsatz, wenn es bei Ermittlung des Sachverhalts von Amts wegen (Art. 114(1) EPÜ) die Beteiligten nicht ausführlich über die angestellten Ermittlungen und ihre Ergebnisse unterrichtet und ihnen nicht anschließend - vor Ergehen der Entscheidung - ausreichend Gelegenheit zur Stellungnahme gibt

III. Ermittelt das EPA gemäß Artikel 114 (1) EPÜ den Sachverhalt von Amts wegen, so hat es hierbei völlig objektiv vorzugehen.

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 88 311 543 8 wurde vom englischen Vertreter der Beschwerdeführerin, der seinen Geschäftssitz in Nottingham, Vereinigtes Königreich, hat, beim britischen Patentamt eingereicht, das ihr als Anmeldetag den 6. Dezember 1988 zuerkannte. In der Anmeldung wurde die Priorität der am 4. Dezember 1987 eingereichten US-Anmeldung Nr. 129 005 in Anspruch genommen. Da der 4. Dezember 1988 auf einen Sonntag fiel, erstreckte sich das Prioritätsjahr auf Montag, den 5. Dezember 1988 (R. 85 (1) EPÜ).

II. In seinem Schreiben vom 20. Dezember 1988 vertrat der Vertreter die

DECISIONS OF THE BOARDS OF APPEAL

Decision of the Legal Board of Appeal dated 30 April 1990
J 3/90 - 3.1.1
(Official Text)

Composition of the Board:

Chairman: P. Ford
Members: C. Holtz
J.-C. Saisset

Applicant: Fisher Scientific Company

Headword: Postal strike/FISHER SCIENTIFIC

Article: 113(1) EPC

Rule: 85(2) EPC

Keyword: "General interruption in delivery of mail" - "Basis of decision"

Headnote

I. Rule 85(2) EPC does not apply only to disruptions in the delivery of mail of full national extension (in conformity with J 11/88, OJ EPO 1989, 433)

II. Article 113(1) EPC requires decisions by the EPO to be based only on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments.

This fundamental principle is not observed in a case in which the Office has made an examination of the facts of its own motion (Article 114(1) EPC) unless the parties concerned have been fully informed about the enquiries made and the results thereof and then given sufficient opportunity to present their comments before any decision is issued

III. When the Office investigates facts of its own motion pursuant to Article 114(1) EPC, it must do so in a wholly objective manner

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No. 88 311 543.8 was submitted by the Appellant's English representative, having his place of business in Nottingham, UK, through the United Kingdom Patent Office, which accorded it the filing date of 6 December 1988. The application claimed priority from United States application No. 129 005 filed on 4 December 1987. 4 December 1988 fell on a Sunday, extending the priority year to include Monday 5 December 1988 (Rule 85(1) EPC).

II. In a letter dated 20 December 1988, the representative pointed out that,

DECISIONS DES CHAMBRES DE RECOURS

Décision de la Chambre de recours juridique, en date du 30 avril 1990
J 3/90 - 3.1.1
(Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: P. Ford
Membres: C. Holtz
J.-C. Saisset

Demandeur: Fisher Scientific Company

Référence: Grève des services postaux/FISHER SCIENTIFIC

Article: 113(1) CBE

Règle: 85(2) CBE

Mot-clé: "Interruption générale de la distribution du courrier" - "Fondement de la décision"

Sommaire

I. La règle 85(2) CBE ne s'applique pas seulement aux perturbations de la distribution du courrier sur l'ensemble du territoire national (conformément à la décision J 11/88, JO OEB 1989, 433).

II. Aux termes de l'article 113(1) CBE, les décisions de l'OEB ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position.

Ce principe fondamental n'est pas respecté si l'Office, en procédant à l'examen d'office des faits (article 114(1) CBE), n'informe pas pleinement les parties intéressées des investigations entreprises et de leurs résultats et si, par la suite, il ne leur donne pas suffisamment la possibilité de soumettre leurs observations, avant qu'une décision ne soit prise.

III. Quand l'OEB procède d'office à l'examen des faits en application de l'article 114(1) CBE, il doit le faire en toute objectivité.

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen n° 88 311 5438 a été déposée par le mandataire anglais du requérant dont le domicile professionnel se trouve à Nottingham, Royaume-Uni, auprès de l'Office des brevets du Royaume-Uni, qui lui a attribué le 6 décembre 1988 comme date de dépôt. Cette demande revendiquait la priorité de la demande américaine n° 129 005, déposée le 4 décembre 1987. Le 4 décembre 1988 tombant un dimanche, l'année de priorité a été prorogée jusqu'au lundi 5 décembre 1988 (règle 85(1) CBE).

II. Par lettre datée du 20 décembre 1988, le mandataire, a fait observer que

Auffassung, daß in der Anmeldung das Prioritätsrecht nach Artikel 87 (1) EPÜ in Anspruch genommen werden dürfe, obwohl der Anmeldetag einen Tag nach Ablauf der Prioritätsfrist liege. Er begründete dies mit einer Störung der Postzustellung im Vereinigten Königreich, auf die seines Erachtens Regel 85 (2) EPÜ zutrefte Ferner wies er darauf hin, daß er die Anmeldung am Nachmittag des 2. Dezember 1988 durch einen privaten Kurierdienst abgeschickt habe. Infolge eines Versehens sei die Anmeldung aber erst am Dienstag, den 6. Dezember 1988 zugestellt worden.

In einem zweiten Schreiben desselben Datums bat der Vertreter um eine Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts nach Regel 85 (2) EPÜ des Inhalts, daß die Frist für Beteiligte, die ihren Wohnsitz oder Sitz im Vereinigten Königreich haben oder einen Vertreter mit Geschäftssitz in diesem Staat bestellt haben, bis mindestens 6. Dezember 1988 verlängert wird.

III. Das Europäische Patentamt stellte daraufhin Ermittlungen in der Sache an. Mit Schreiben vom 12. Januar 1989 wurde das britische Patentamt unter Bezugnahme auf ein kürzlich geführtes Telefongespräch um Informationen zu dem angeblichen Poststreik im Raum Nottingham gebeten.

In diesem Schreiben der Rechtsabteilung wurde auf Beweismaterial verwiesen, aus dem hervorzugehen scheint, daß es sich nur um einen örtlich begrenzten Streik gehandelt habe. Quelle und Inhalt dieses Beweismaterials wurden nicht genannt. Das britische Patentamt wurde um eine Bestätigung gebeten, daß es nicht amtlich verlautbaren könne, bei dem Streik habe es sich um eine "allgemeine Unterbrechung" gehandelt. Sollte sich aber herausstellen, daß der Streik die Bedingungen für eine Verlängerung von Fristen erfülle, so benötige die Rechtsabteilung Angaben über seine genaue Dauer und insbesondere darüber, ob der vom britischen Patentamt genannte Zeitraum vom 18. November bis 1. Dezember auch die anschließende Störung der Postzustellung einschliesse.

IV. Mit Schreiben vom 17. Februar 1989 erklärte das britische Patentamt durch seinen *Assistant Comptroller*, daß es nach Regel 111 (1) PatG 1977 eine entsprechende Bescheinigung für den Zeitraum vom 18. November bis 6. Dezember 1988 ausgestellt hätte, wenn es sich um eine nationale Anmeldung gehandelt hätte.

V. Fernerteilte die britische Post dem Europäischen Patentamt mit Schreiben vom 26. April 1989 und 4. Juli 1989 mit, daß zwischen dem 16. November 1988, 16.00 Uhr und dem 24. November 1988, 22.00 Uhr im Bezirkspostamt

although the filing date was one day over the convention period for priority, he still believed that the application was entitled to claim priority under Article 87(1) EPC. In support of this he referred to a disruption of mail in the United Kingdom to which in his opinion Rule 85(2) applied. He further drew attention to the fact that he had dispatched the application by a private courier service, on the afternoon of 2 December 1988. Due to an error, the application was only delivered on Tuesday 6 December 1988.

In a second letter dated the same day, the representative asked for a statement by the President of the European Patent Office under Rule 85(2) EPC, extending the time limit for parties who resided in, or who had appointed representatives with their place of business in, the United Kingdom to at least 6 December 1988.

III. The European Patent Office undertook an investigation into the matter. A letter dated 12 January 1989 was sent to the United Kingdom Patent Office with a request for information on the alleged postal strike in the area of Nottingham, referring to a recent telephone conversation.

In this letter, from the Legal Division, reference was made to evidence which seemed to indicate that the strike had only a local character. The source and content of this evidence is not mentioned. The United Kingdom Patent Office was asked to send confirmation that it could not issue an official notice that the strike qualified as a "general interruption". If, on the other hand, it should turn out that the strike did fulfil the conditions for an extension of time limits, it was pointed out that the Legal Division would need to know its exact duration and in particular whether the period of 18 November to 1 December referred to by the United Kingdom Patent Office also included the subsequent dislocation in the delivery of mail.

IV. In a letter dated 17 February 1989, the United Kingdom Patent Office stated through its *Assistant Comptroller* that it would have issued a certificate for the period of 18 November-6 December 1988 under Rule 111(1) of the Patents Act of 1977, had any national application been involved.

V. Further, in letters dated 26 April 1989 and 4 July 1989, the Royal Mail Letters of the United Kingdom supplied the European Patent Office with the information that there had been a local unofficial industrial action by

la demande pouvait revendiquer le droit de priorité visé à l'article 87(1) CBE, bien que la date de dépôt dépasse d'un jour le délai de priorité prévu par la Convention. A l'appui de son assertion, il a invoqué une perturbation de la distribution du courrier au Royaume-Uni, à laquelle s'applique, à son sens, la règle 85(2) CBE. Il a également attiré l'attention sur le fait qu'il avait envoyé la demande par un service postal privé, dans l'après-midi du 2 décembre 1988. Par suite d'une erreur, la demande n'a été remise que le mardi 6 décembre 1988.

Dans une deuxième lettre datée du même jour, le mandataire a sollicité du Président de l'Office européen des brevets un communiqué en application de la règle 85(2) CBE, prorogeant le délai jusqu'au 6 décembre 1988 au moins pour les parties domiciliées au Royaume-Uni ou ayant désigné des mandataires qui y ont leur domicile professionnel.

III. L'Office européen des brevets a mené une enquête sur la question. Une lettre du 12 janvier 1989, se référant à un récent entretien téléphonique, a été adressée à l'Office des brevets du Royaume-Uni avec prière de fournir des informations sur la grève alléguée des services postaux dans la région de Nottingham.

Dans cette lettre, la Division juridique fait référence à des preuves, dont la source et le contenu ne sont pas mentionnés, et qui portent à croire que la grève n'avait qu'un caractère local. L'Office des brevets du Royaume-Uni y est prié de confirmer qu'il n'est pas en mesure d'émettre un communiqué officiel certifiant que la grève constitue une "interruption générale". Cependant, s'il s'avérait que cette grève remplissait les conditions de prorogation des délais, la Division juridique a indiqué qu'elle aurait besoin de savoir combien de temps elle a duré exactement et, notamment, si la période du 18 novembre au 1^{er} décembre mentionnée par l'Office des brevets du Royaume-Uni couvre également la perturbation consécutive de la distribution du courrier.

IV. Par lettre datée du 17 février 1989, l'Office des brevets du Royaume-Uni a fait savoir, par l'intermédiaire de son *Assistant Comptroller*, qu'il aurait délivré un certificat pour la période du 18 novembre au 6 décembre 1988 en vertu de la règle 111(1) de la Loi de 1977 sur les brevets, s'il s'était agi d'une demande nationale.

V. En outre, par lettres datées du 26 avril 1989 et du 4 juillet 1989, le Service des postes britanniques a informé l'Office européen des brevets que les agents du bureau de poste de Nottingham avaient fait une grève sauvage.

Nottingham ohne Vorankündigung ein örtlicher wilder Streik von Postbediensteten stattgefunden habe. Die Post bestätigte, daß in der Innenstadt Nottinghams Briefkästen geschlossen, rund 6 Meilen außerhalb der Innenstadt aber Briefkästen und kleinere Verteilerpostämter in Betrieb gewesen seien und daß bestimmte Bezirke außerhalb Nottinghams, deren Post in der Regel über Nottingham laufe, während des Streiks sämtliche Post selbst weiterbefördert hätten. Ferner wies die Post darauf hin, daß sie nur einen stark eingeschränkten Dienst habe bieten können; beispielsweise seien "First-class-Briefsendungen" den Empfängern erst nach vier bis fünf Tagen zugestellt worden. Aus den Antwortschreiben der Post geht nicht hervor, wie lange die Postzustellung anschließend gestört war.

VI. In der angefochtenen Entscheidung vom 25. August 1989 bezieht sich die Eingangsstelle des Europäischen Patentamts auf das Schreiben des britischen Patentamts vom 17. Februar 1989 sowie auf den Schriftwechsel mit der britischen Post, der der Entscheidung beigefügt ist.

Die Eingangsstelle schloß aus den vorliegenden Informationen, daß es sich nicht um eine allgemeine Unterbrechung der Postzustellung im Sinne der Regel 85 (2) EPÜ gehandelt habe; sie verwies insbesondere darauf, daß die Unterbrechung auf einen relativ kleinen geographischen Bereich beschränkt gewesen sei, daß ihr Ausmaß der Öffentlichkeit vom Beginn des Streiks an bekannt gewesen sei und daß die Unterbrechung drei Wochen vor dem entscheidenden Datum des 5. Dezember 1988 begonnen habe. Nach Auffassung der Eingangsstelle wäre es für den Vertreter ein leichtes gewesen, den Streik bei Beachtung der angemessenen Sorgfalt zu umgehen.

In der Entscheidung wurde ein Antrag auf mündliche Verhandlung mit der Begründung abgelehnt, ein solches Verfahren sei nicht sachdienlich (Art. 116(2) EPÜ).

Schließlich hieß es in der Entscheidung, daß die Anmeldung wegen des Verlusts der Priorität nach Ablauf von 18 Monaten, gerechnet vom 6. Dezember 1988 an, veröffentlicht werde.

VII. Während des Verfahrens, das zu der angefochtenen Entscheidung führte, machte das Europäische Patentamt die Beschwerdeführerin am 14. Juni 1989 in einer Mitteilung nach Regel 41 (3) EPÜ darauf aufmerksam, daß der Prioritätstag (4. Dezember 1987) nicht mehr innerhalb des Prioritätsjahrs liege. Der Beschwerdeführerin wurde mitgeteilt, daß unrichtige Angaben innerhalb eines Monats nach Zu-

postal staff at Nottingham Letters District Office between 16.00 hrs on 16 November 1988 and 22.00 hrs on 24 November 1988 without prior warning. The postal authorities confirmed that mail boxes in the centre of Nottingham had been closed, that posting boxes and smaller sorting offices were operating approximately six miles outside the city centre, that certain districts outside Nottingham usually send their mail through Nottingham, but that during the strike they had forwarded all mail themselves. Finally, the Royal Mail Letters pointed out that they could only offer a very much reduced service, e.g. four or five days for first class mail to reach its destination. There is no indication in these answers from the Royal Mail Letters as to the duration of the subsequent dislocation of mail.

VI. In the Decision under appeal of 25 August 1989, the Receiving Section of the European Patent Office refers to the letter of 17 February 1989 from the United Kingdom Patent Office, as well as to the correspondence with the Royal Mail Letters, the latter being appended to the Decision.

The Receiving Section concluded from the information available that the interruption was not a general one within the meaning of Rule 85(2) EPC, referring in particular to the interruption having been limited to a relatively small geographical area, the extent having been well known to the public from the beginning of the strike, and to the fact that the interruption had begun three weeks before the critical date of 5 December 1988. In the opinion of the Receiving Section it had not been particularly difficult for the representative using reasonable diligence to circumvent the strike.

In the Decision, a request for oral proceedings was refused on the grounds that such a procedure would not have been expedient (Article 116(2) EPC).

Finally, it was pointed out in the Decision that, because of the loss of priority, the application would be published after the expiry of eighteen months calculated from 6 December 1988.

VII. During the proceedings leading up to the Decision under appeal, the European Patent Office on 14 June 1989 had issued a communication pursuant to Rule 41(3) EPC, drawing the attention of the Appellant to the priority of 4 December 1987 falling outside the priority year. The Appellant was informed that incorrectly indicated dates could be corrected within one month of notification of the communi-

locale, sans préavis, le 16 novembre 1988 à partir de 16 heures jusqu'au 24 novembre 1988 à 22 heures. Les autorités postales ont confirmé que les boîtes aux lettres du centre de Nottingham étaient fermées mais qu'à environ dix kilomètres du centre ville des boîtes aux lettres étaient ouvertes et des bureaux de tri de moindre importance fonctionnaient, que certains bureaux de poste à l'extérieur de Nottingham, qui faisaient généralement transiter leur courrier par Nottingham, avaient acheminé tout le courrier eux-mêmes pendant la grève. Enfin, le Service des postes a signalé qu'il n'avait pu offrir qu'un service extrêmement réduit, se traduisant par exemple par des durées d'acheminement de quatre ou cinq jours pour le courrier "First-class". Ces réponses du Service des postes ne fournissent aucun renseignement sur la durée de la perturbation résultant de l'interruption de la distribution du courrier.

VI. Dans la décision attaquée du 25 août 1989, la section de dépôt de l'Office européen des brevets se réfère à la lettre du 17 février 1989 de l'Office des brevets du Royaume-Uni, ainsi qu'à la correspondance avec le Service des postes, qui est annexée à la décision.

Sur la foi des informations disponibles, la section de dépôt a conclu que l'interruption n'était pas générale au sens de la règle 85(2) CBE, soulignant notamment qu'elle s'était limitée à un secteur géographique relativement petit, que son ampleur était parfaitement connue du public dès le début de la grève, et que l'interruption avait commencé trois semaines avant la date critique du 5 décembre 1988. De l'avis de la section de dépôt, le mandataire aurait pu, sans difficultés particulières, tourner la grève en faisant preuve de la diligence requise.

Une requête en procédure orale a été rejetée dans la décision, au motif qu'une telle procédure n'aurait pas été utile (article 116(2) CBE).

Enfin, il était précisé dans la décision qu'en raison de la perte de priorité, la demande serait publiée à l'expiration d'un délai de 18 mois à compter du 6 décembre 1988.

VII. Au cours de la procédure ayant conduit à la décision attaquée, l'Office européen des brevets a, le 14 juin 1989, émis une notification conformément à la règle 41(3) CBE, dans laquelle il signale au requérant que la priorité du 4 décembre 1987 tombe en dehors de l'année de priorité. Il informe en outre qu'il a la possibilité de rectifier des dates erronées dans un délai d'un mois à compter de la notifi-

stellung der Mitteilung berichtigt werden könnten. Werde der genannte Mangel nicht beseitigt, so führe dies zum Verlust des Prioritätsrechts. Dieser Mitteilung (EPA Form 1051) war ein Blatt mit Informationen über eine Verlängerung der Frist für die Inanspruchnahme einer Priorität nach Artikel 87 (1) EPÜ beigefügt. Es wurde ferner auf das Schreiben des britischen Patentamts vom 17 Februar 1989 (vgl. Nr. IV) verwiesen. Da es sich nach Auffassung des Europäischen Patentamts nicht um eine allgemeine Unterbrechung gehandelt habe, werde die Anmeldung erst nach Ablauf von 18 Monaten, gerechnet vom 6. Dezember 1988 an, veröffentlicht. Erwähnt wurden außerdem die Auskünfte der Postbehörde in Nottingham, ohne daß jedoch ihr Inhalt näher angegeben wurde. Die Beschwerdeführerin wurde nicht aufgefordert, sich zu diesen Feststellungen des EPA zu äußern.

VIII. Die Beschwerdeführerin brachte in ihrem Schreiben vom 26. Juni 1989 unter Bezugnahme auf die Mitteilung vom 14. Juni 1989 vor, daß die Erklärung des *Assistant Comptroller* vom 17. Februar 1989 die Annahme des EPA, es habe sich nicht um eine allgemeine Unterbrechung gehandelt, nicht bestätige. Sie verwies auch auf fortgesetzte Arbeitskonflikte in verschiedenen regionalen Postämtern im gesamten Vereinigten Königreich. Die Beschwerdeführerin beantragte die nochmalige Prüfung der Angelegenheit, die Zulassung einer Fristverlängerung nach Regel 85 (2) EPÜ, die Veröffentlichung der Anmeldung nach Ablauf von 18 Monaten nach dem beanspruchten Prioritätstag und schließlich eine mündliche Verhandlung vor Ergehen einer für sie nachteiligen Entscheidung.

IX. In ihrer Entscheidung vom 25. August 1989 wies die Eingangsstelle die Anträge der Beschwerdeführerin zurück; sie blieb beim 6. Dezember 1988 als Anmeldetag, verweigerte die beanspruchte Priorität und erklärte, bei dem Poststreik habe es sich nicht um eine allgemeine Unterbrechung der Postzustellung im Sinne der Regel 85 (2) EPÜ gehandelt.

X. Am 9. Oktober 1989 legte die Beschwerdeführerin Beschwerde ein und reichte am 3. Januar 1990 eine Begründung ein. Die entsprechende Gebühr wurde am 16. Oktober 1989 entrichtet.

Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der Entscheidung vom 25. August 1989, die Wiedereinsetzung in die beanspruchte Priorität und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Zur Stützung ihrer Anträge bringt sie im wesentlichen folgendes vor:

Sie könne der in der Entscheidung vertretenen Auffassung zustimmen, daß die Unterbrechung der Postzustellung vom 16. November bis 6. Dezember 1988 gedauert habe, obwohl ihrer Auf-

gabe, Failure to remedy the indicated deficiency would lead to loss of the right of priority. To this communication (EPO Form 1051) was appended a sheet of paper containing information regarding the question of extension of time limit for claiming priority under Article 87(1). Reference was made to the 17 February 1989 letter from the United Kingdom Patent Office (cf. para. IV above). In the opinion of the European Patent Office the interruption did not qualify as general, with the consequence that the application would only be published after expiry of eighteen months from 6 December 1988. Mention was further made of information from the Nottingham postal authorities, but its content was not revealed. The Appellant was not invited to comment on these findings of the EPO.

VIII. The Appellant argued in a letter dated 26 June 1989, referring to the 14 June 1989 communication, that the statement of 17 February 1989 by the Assistant Comptroller did not confirm the assumption by the EPO that the interruption had not been general. The Appellant also referred to a continuing series of disputes in various regional Post Offices throughout the United Kingdom. The Appellant requested reconsideration of the matter and permission for extension of the time limit under Rule 85(2) EPC, publication after eighteen months after the claimed priority date, and finally oral proceedings before any adverse decision was issued.

IX. In its Decision of 25 August 1989 the Receiving Section, rejecting the Appellant's requests, maintained the date of filing at 6 December 1988, denied the claimed priority and declared the postal action as not constituting a general interruption within the meaning of Rule 85(2) EPC.

X. On 9 October 1989 the Appellant submitted a Notice of Appeal, followed on 3 January 1990 by a Statement of Grounds. The appeal fee was paid on 16 October 1989.

The Appellant requests cancellation of the Decision of 25 August 1989, restoration of the claimed priority, and reimbursement of the appeal fee.

In support of his requests, the Appellant essentially argues as follows:

The Appellant can agree with the opinion in the Decision as to the length of the interruption, from 16 November to 6 December 1988, although the effects in his view lasted until at least

faute de quoi il perdrait le droit de priorité. Une feuille d'information relative à la prorogation du délai concernant la revendication d'une priorité au titre de l'article 87(1) CBE était annexée à la notification (OEB Form 1051). Mention a été faite de la lettre de l'Office des brevets du Royaume-Uni datée du 17 février 1989 (cf. IV supra). De l'avis de l'Office européen des brevets, l'interruption n'était pas générale, si bien que la demande ne serait publiée qu'à l'expiration d'un délai de 18 mois à compter du 6 décembre 1988. Il a également fait état d'informations fournies par les autorités postales de Nottingham, sans toutefois en révéler le contenu. Le requérant n'a pas été invité à prendre position sur ces conclusions de l'OEB.

VIII. En réponse à la notification du 14 juin 1989, le requérant a, par lettre datée du 26 juin 1989, fait valoir que la déclaration de l'*Assistant Comptroller* du 17 février 1989 ne confirmait pas l'hypothèse de l'OEB, selon laquelle l'interruption n'était pas générale. Il a également mentionné une série continue de conflits sociaux dans divers bureaux de poste régionaux dans l'ensemble du Royaume-Uni. Le requérant a demandé un réexamen de la question, une prorogation de délai en application de la règle 85(2) CBE, la publication de la demande 18 mois après la date de priorité revendiquée et, enfin, une procédure orale avant toute décision défavorable.

IX. Dans sa décision en date du 25 août 1989, la section de dépôt a rejeté les requêtes du requérant, maintenu la date du 6 décembre 1988 comme date de dépôt, refusé la priorité revendiquée, et déclaré que la grève postale ne constituait pas une interruption générale au sens de la règle 85(2) CBE.

X. Le requérant a formé recours le 9 octobre 1989, et a présenté le 3 janvier 1990 un mémoire exposant les motifs du recours. La taxe de recours a été acquittée le 16 octobre 1989.

Le requérant demande l'annulation de la décision du 25 août 1989, la *restitutio in integrum* quant à la priorité revendiquée et le remboursement de la taxe de recours.

A l'appui de ses requêtes, il avance essentiellement les arguments suivants:

Il est en mesure de partager l'avis exprimé dans la décision, selon lequel l'interruption a duré du 16 novembre au 6 décembre 1988, bien qu'à son sens, ses effets se soient fait sentir jus-

fassung nach die Auswirkungen bis mindestens 7. Dezember andauerten. Der einzige Meinungsunterschied betreffe die Frage, ob es sich bei dieser Unterbrechung und anschließenden Störung um eine "allgemeine" Unterbrechung der Postzustellung im Sinne der Regel 85 (2) EPÜ gehandelt habe. Die Erklärung des *Assistant Comptroller* liefere *prima facie* den Beweis für das Vorliegen einer allgemeinen Unterbrechung und anschließenden Störung. Für Beteiligte mit Wohnsitz oder Sitz im Vereinigten Königreich wäre es unbefriedigend, wenn das EPA die Regel 85 (2) EPÜ anders auslegen würde als das britische Patentamt die (in allen wichtigen Punkten mit der Regel 85 (2) EPÜ identische) Regel 111 (1) PatG 1977.

Verwiesen werde ferner auf die Entscheidung J 11/88; in jenem Fall habe der Kammer eine Erklärung des *Assistant Comptroller* des britischen Patentamts vorgelegen, die genauso abgefaßt gewesen sei wie die Verlautbarung im vorliegenden Fall; die Kammer habe damals die Ansicht geäußert, daß dies eine zuverlässige, eindeutige amtliche Erklärung sei, die den Präsidenten des Amts zu einer Mitteilung nach Regel 85 (2) EPÜ veranlaßt hätte.

Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Eingangsstelle lege zu Unrecht den Maßstab der angemessenen Sorgfalt an, der sie zu der Schlußfolgerung führe, es habe sich nicht um einen Streik im Sinne der Regel 85 (2) EPÜ gehandelt. Das gleiche Verfahren - den Rückgriff auf ein anderes Beförderungsmittel - hätte man nämlich auch bei einer landesweiten Unterbrechung anwenden können.

Die Entscheidung des britischen Patentgerichts in der Sache *Omron Tateisi* zeige, daß ein Arbeitskonflikt bei der Post nicht landesweit zu sein brauche, um als Unterbrechung der Postzustellung nach Regel 111 (1) PatG 1977 zu gelten. Die Beschwerdekammer habe in ihrer Entscheidung J 11/88 unter Nummer 7 darauf hingewiesen, daß sie die Entscheidung in der Sache *Omron Tateisi* bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt habe.

Ein zugelassener Vertreter in Nottingham hätte nichts unternehmen können, um die Auswirkungen der Unterbrechung zu umgehen.

Zur Stützung dieser Ausführungen legte die Beschwerdeführerin ihren Schriftwechsel mit der britischen Post und verschiedene Zeitungsartikel vor, die das Ausmaß der Störung beweisen sollten.

Zu ihrem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr führt die Beschwerdeführerin aus, daß ihr nie eine Kopie des Schreibens der britischen Post vom 4. Juli 1989, auf das ihrem

7 December. The only area of difference is whether this interruption and subsequent dislocation qualifies as "general" under Rule 85(2) EPC. The statement by the Assistant Comptroller constitutes *prima facie* evidence of the existence of a general interruption and subsequent dislocation. It would be unsatisfactory for residents of the United Kingdom if the interpretation of Rule 85(2) by the EPO is different from that of Rule 111(1) (which is in all important respects identical to Rule 85(2) EPC) by the UK Patent Office

Reference is further made to Decision J 11/88, where the Board of Appeal considered a statement by the Assistant Comptroller of the UK Patent Office - which was in exactly the same terms as the statement issued in the present case - and expressed the view that it was a strong and clear official statement on the basis of which the President of the Office would not have failed to act under Rule 85(2) EPC.

The Appellant claims that the Receiving Section is wrong in applying the criterion of reasonable diligence, thereby arriving at the conclusion that the strike did not fall within the terms of Rule 85(2). The same procedure to use another means of distribution could have been used even if the interruption had been national.

The *Omron Tateisi* Decision of the UK Patents Court shows in the opinion of the Appellant that a postal dispute does not have to be a national dispute to qualify as an interruption under Rule 111(1) Patents Act 1977. In its Decision J 11/88, paragraph 7, the Board of Appeal had indicated that it had taken the *Omron Tateisi* decision into account when reaching its decision.

There is no action a representative in Nottingham could have taken to circumvent the effects of the interruption.

In support of these arguments, the Appellant has submitted correspondence with the Royal Mail Letters and various newspaper articles as evidence of the extent of the disruption.

As to the request for reimbursement of the appeal fee the Appellant submits that he was never provided with a copy of the letter dated 4 July 1989 from the Royal Mail Letters, on which, in his

qu'au 7 décembre au moins. Les avis divergent uniquement sur le point de savoir si cette interruption, et la perturbation qui s'ensuivit, était "générale" au sens de la règle 85(2) CBE. La déclaration de l'*Assistant Comptroller* fournit, de prime abord, la preuve de l'existence d'une interruption générale et d'une perturbation résultant de cette interruption. Il ne serait guère satisfaisant pour les parties domiciliées au Royaume-Uni que l'OEB donne de la règle 85(2) CBE une interprétation différente de celle que l'Office des brevets du Royaume-Uni donne de la règle 111(1) de la loi de 1977 sur les brevets (identique sur tous les points importants à la règle 85(2) CBE).

Il a également rappelé la décision J 11/88, dans laquelle la Chambre de recours a pris en considération une déclaration faite par l'*Assistant Comptroller* de l'Office des brevets du Royaume-Uni - et rédigée en termes strictement identiques à ceux de la déclaration faite en l'espèce - et a estimé qu'au vu de cette déclaration officielle, claire et catégorique, le Président de l'OEB n'aurait pas manqué d'émettre un communiqué conformément à la règle 85(2) CBE.

Le requérant affirme que la section de dépôt a tort d'appliquer le critère de la diligence requise et, ce faisant, de conclure que la grève ne remplissait pas les conditions énoncées à la règle 85(2) CBE. La même démarche - recourir à un autre moyen de distribution - aurait pu être entreprise, même si l'interruption avait touché l'ensemble du pays.

De l'avis du requérant, il ressort de la décision rendue par le Tribunal des brevets (Patents Court) du Royaume-Uni dans l'affaire *Omron Tateisi* que, pour être considéré comme une interruption au sens de la règle 111(1) de la Loi de 1977 sur les brevets, un conflit postal ne doit pas obligatoirement s'étendre à tout le pays. Dans sa décision J 11/88, point 7, la Chambre de recours a indiqué qu'elle avait tenu compte de la décision *Omron Tateisi* en rendant sa décision.

Il était impossible au mandataire de Nottingham de parer aux conséquences de l'interruption.

A l'appui de ces arguments, le requérant a présenté sa correspondance avec le Service des postes britanniques, ainsi que divers articles de presse qui lui paraissent rendre compte de l'ampleur de la perturbation.

Quant à la demande de remboursement de la taxe de recours, le requérant fait valoir qu'il n'a jamais reçu de copie de la lettre en date du 4 juillet 1989 du Service des postes britanni-

Eindruck nach die Entscheidungsgründe nahezu vollständig gestützt worden seien, übermittelt worden sei. Die Eingangsstelle habe durch die Mißachtung des Artikels 113(1) EPÜ ihres Erachtens einen wesentlichen Verfahrensfehler begangen

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig

Regel 85(2):

2. Die Juristische Beschwerdekammer hat in ihrer Entscheidung J 4/87 "Elton" (ABl. EPA 1988, 172) festgestellt, daß das EPA im Falle einer unvorhergesehenen Verzögerung bei der Postzustellung, die eine Fristversäumung zur Folge hat, nicht zu einer Fristverlängerung befugt ist, wenn diese nicht unter Regel 85 (2) EPÜ fällt

Bei der im vorliegenden Fall zu entscheidenden Sachfrage geht es deshalb darum, ob die Umstände von Rechts wegen eine Fristverlängerung nach Regel 85 (2) EPÜ gestatten

3. Hinsichtlich des Sachverhalts teilt die Kammer die Auffassung, daß die Postzustellung im Raum Nottingham (hier: in den Innenstadtbezirken Nottinghams) vom 18. November bis einschließlich 6. Dezember 1988 unterbrochen und im Anschluß daran gestört war.

4. Festzustellen bleibt noch, ob diese Unterbrechung ihrer Art nach eine allgemeine Unterbrechung war. Zu diesem Punkt hat die Beschwerdeführerin auf die Entscheidung J 11/88 "Leyland Stanford" (ABl. EPA 1989, 433) verwiesen. Die Juristische Beschwerdekammer hatte in diesem Fall erklärt, daß die Frage nach der Art einer Unterbrechung eine Tatfrage sei, die anhand aller verfügbaren glaubwürdigen Informationen entschieden werden müsse. Ferner war die Kammer zu dem Schluß gelangt, daß alle Fristen, die während der Dauer einer "allgemeinen Unterbrechung" oder Störung ablaufen, von Rechts wegen verlängert werden

5. Der der Entscheidung J 11/88 zugrunde liegende Fall war insofern ähnlich gelagert wie der hier vorliegende, als in dem Bezirk, in dem der Vertreter der Beschwerdeführerin seinen Geschäftssitz hatte, Postbedienstete gestreikt hatten. Wie im vorliegenden Fall ging es um die Frage, ob ein Streik, der nicht landesweit ist, die Anwendung der Regel 85 (2) EPÜ auslösen kann.

Ferner bestanden die der Kammer vorliegenden Beweismittel - hier wie dort aus Erklärungen des britischen Patentamts und der britischen Post, in denen jeweils die Behauptungen der Beschwerdeführerin zu Ort und Dauer des Streiks bestätigt wurden, wobei der *Assistant Comptroller* zusätzlich erklärte, daß das britische Patentamt be-

view, the Reasons for the Decision seemed to have been based almost entirely. In failing to meet the obligations imposed by Article 113(1) EPC, the Receiving Section had committed a substantial procedural violation, according to the Appellant.

Reasons for the Decision

1. The appeal is admissible.

Rule 85(2)

2. In its Decision J 4/87 "Elton", OJ EPO 1988, 172, the Legal Board of Appeal found that in the event of an unforeseeable postal delay causing non-compliance with a time limit, if Rule 85(2) EPC is not applicable so as to extend the time limit, the EPO has no discretion to extend it.

The substantive issue to be decided in the present case is therefore whether the circumstances were such as to bring about an extension under Rule 85(2) EPC by operation of law.

3. As to the facts, it is agreed that there was an interruption and subsequent dislocation of mail in the Nottingham area (specific central districts of Nottingham) from 18 November to 6 December 1988 inclusive.

4. It remains to be decided whether or not this interruption was general in character. On this issue the Appellant has referred to the Decision J 11/88 "Leyland Stanford", OJ EPO 1989, 433. The Legal Board of Appeal found in that case that the character of an interruption was a question of fact which had to be decided on the basis of any credible information available. Further, the Board concluded that, if a "general interruption" occurs, any time limit which expires within the period of interruption or dislocation is extended by operation of law.

5. The facts of J 11/88 were similar to the facts of the present case insofar as there had been a strike by Post Office workers in the area where the Appellant's representative had his place of business. The question to be answered was, as in the present case, whether a strike which was not fully national could trigger the application of Rule 85(2) EPC.

Further, the evidence available to the Board consisted, as in the present case, of statements from the UK Patent Office and the UK Post Office, both of which confirmed the claims made by the Appellant as to the location and dates of the strike, the statement by the *Assistant Comptroller* adding that the UK Patent Office would have

ques, qui lui semble avoir servi de fondement principal aux motifs de la décision. En ne satisfaisant pas aux conditions de l'article 113(1) CBE, la section de dépôt a, selon le requérant, commis une grave violation de procédure.

Motifs de la décision

1. Le recours est recevable.

Règle 85(2):

2. Dans sa décision J 4/87 "Elton" (JO OEB 1988, 172), la Chambre de recours juridique a conclu qu'en cas d'inobservation d'un délai causé par une défaillance imprévisible des services postaux et si la règle 85(2) CBE n'est pas d'application pour proroger le délai, l'OEB n'apas le pouvoir discrétionnaire d'accorder une prorogation.

Aussi le problème de fond à résoudre en l'espèce consiste-t-il à déterminer si les circonstances étaient telles qu'elles entraînaient de plein droit une prorogation en vertu de la règle 85(2) CBE.

3. En ce qui concerne les faits, la Chambre admet qu'il y a eu interruption du courrier et perturbation consécutive à cette interruption dans la région de Nottingham (certains quartiers centraux de Nottingham) du 18 novembre au 6 décembre 1988 inclus

4. Reste à déterminer si cette interruption était ou non de nature générale. A cet égard, le requérant a rappelé la décision J 11/88 "Leyland Stanford" (JO OEB 1989, 433). Dans cette affaire, la Chambre de recours juridique a conclu que la nature d'une interruption est une question de fait qui doit être tranchée sur la base de toute information vraisemblable disponible, et qu'en cas d'interruption générale, tout délai expirant pendant la période d'interruption ou de perturbation est prorogé de plein droit

5. Dans la décision J 11/88, les faits étaient analogues à ceux de la présente affaire dans la mesure où les agents de la poste étaient en grève dans la région où le mandataire du requérant avait son domicile professionnel. Comme en l'espèce, la question était de savoir si une grève qui ne touche pas l'ensemble du pays peut entraîner l'application de la règle 85(2) CBE

Par ailleurs, les moyens de preuve dont disposait la Chambre sont, comme en l'espèce, des déclarations émanant de l'Office des brevets et de l'administration des postes du Royaume-Uni, qui confirment toutes deux les affirmations du requérant relatives au lieu et à la durée de la grève, la déclaration de l'*Assistant Comptrol-*

scheinigt hätte, daß die Postzustellung allgemein unterbrochen war, wenn es sich um eine nationale Anmeldung gehandelt hätte.

6. Die Kammer stellte in der Entscheidung J 11/88 zunächst fest, daß das als Beweismittel dienende Schreiben des britischen Patentamts der ersten Instanz nicht vorgelegen habe. Dann fuhr sie fort: "Der Beschwerdekammer hingegen liegt es heute vor, und es hebt die Feststellung der Formalprüfungsstelle, es habe keine "allgemeine Unterbrechung" der Postzustellung im Sinne der Regel 85 (2) EPÜ gegeben, eindeutig auf." Die Entscheidung der ersten Instanz wurde aufgehoben und die Rückzahlung der Zuschlagsgebühr nach Regel 85b EPÜ angeordnet.

7. Bei dem der Juristischen Beschwerdekammer hier vorliegenden Fall geht es um eine Unterbrechung des Postdienstes in einem begrenzten Gebiet. Zur Vorgeschichte gehört die Tatsache, daß es im Vereinigten Königreich 1988 auch schon früher zu Streiks bei der Post gekommen war, was den Präsidenten des EPA zu einer Mitteilung nach Regel 85 (2) EPÜ für den Zeitraum vom 31. August bis 17. Oktober 1988 veranlaßt hatte (ABI. EPA 1988, 466).

8. Zusätzlich zu dem Beweismaterial, das der ersten Instanz im vorliegenden Fall zur Verfügung stand, hat die Beschwerdeführerin Erklärungen der britischen Post (vom Februar 1989 und 6. Dezember 1989) vorgelegt, denen zufolge es bei Briefsendungen einen Bearbeitungsrückstand gegeben habe, der bei "First-class-Briefsendungen" erst am 5. Dezember und bei "Second-class-Briefsendungen" erst am 8. Dezember abgebaut gewesen sei. Beigefügt war auch eine Übersicht über diejenigen Gebiete, in denen im November und Dezember 1988 Arbeitskampfmaßnahmen stattgefunden hatten. Insgesamt sind in dieser Übersicht 26 verschiedene Bezirke aufgeführt, wobei die Maßnahmen von der Verweigerung von Überstunden bis zu ein- und mehrtägigen Streiks reichen; die längste Störung war im Raum Nottingham zu verzeichnen, wo zwischen dem 16. und dem 24. November gestreikt wurde, was zu 5 000 "Verlusttagen" (= Anzahl der während dieses Zeitraums nicht arbeitenden Personen) führte.

9. Aus Regel 85 (2) EPÜ geht nicht hervor, was unter dem Begriff "allgemein" zu verstehen ist. In Übereinstimmung mit den Feststellungen in der Entscheidung J 11/88 können jedoch wohl nicht nur landesweite Unterbrechungen gemeint sein.

Die Eingangsstelle macht geltend, daß nicht jede kleine lokale Störung zu einer Verlängerung von Fristen führen dürfe, da es sonst zu einer unzumutba-

issued a certificate to the effect that there had been a general interruption, had any national application been involved.

6. The Board in J 11/88 first noted that the evidence from the UK Patent Office had not been available to the first instance. Then it continued: "But it is before the Board of Appeal and it clearly displaces the finding of the Formalities Section that there had been no "general interruption" in the delivery of mail within the meaning of Rule 85(2) EPC." The decision of the first instance was set aside and the Board ordered reimbursement of the surcharge paid under Rule 85 b EPC.

7. The case now before the Legal Board of Appeal concerns an interruption of mail service in a limited area. To the background belongs the fact that there had been postal strike actions in the United Kingdom earlier in 1988 as well, causing the President of the EPO to issue a notice under Rule 85(2) EPC for the period of 31 August to 17 October 1988 (OJ EPO 1988, 466).

8. In addition to the evidence available to the first instance in the present case, the Appellant has submitted statements by the Royal Mail Letters (dated February 1989 and 6 December 1989) to the effect that there had been a backlog of mail, which was cleared for first class mail by 5 December and for second class mail by 8 December. It also provided a survey of areas where actions had taken place during November and December of that year. In all, 26 different districts are listed in the survey, actions ranging from overtime bans to strikes of one to several days, the longest period occurring in the Nottingham area where the strike lasted between 16 and 24 November, causing 5 000 "days lost" (= number of persons not working over the period).

9. Rule 85(2) EPC does not indicate what is to be understood by the term "general". However, in conformity with the finding in J 11/88, it clearly cannot have been intended to apply only to disruptions of full national extension.

The Receiving Section argues that any small disturbance of local character cannot be allowed to cause an extension of time limits, which would be

ler précisant en outre que l'Office des brevets du Royaume-Uni aurait délivré un certificat attestant l'existence d'une interruption générale s'il s'était agi d'une demande nationale

6. Dans la décision J 11/88, la Chambre, après avoir relevé que les preuves fournies par l'Office des brevets du Royaume-Uni n'avaient pas été présentées à la première instance, a fait la constatation suivante "Or, cette lettre est en la possession de la Chambre, et il est clair qu'elle rend caduque la décision de la section des formalités, selon laquelle il ne s'est produit aucune "interruption générale" de la distribution du courrier au sens de la règle 85(2) CBE" La décision de la première instance a été annulée, et la Chambre a ordonné le remboursement de la surtaxe acquittée conformément à la règle 85ter CBE.

7. L'affaire dont la Chambre de recours juridique est saisie en l'espèce concerne une interruption de la distribution du courrier dans un secteur limité. A cet égard, il convient de rappeler que des mouvements de grève avaient déjà affecté les services postaux du Royaume-Uni plus tôt en 1988, amenant le Président de l'OEB à émettre un communiqué conformément à la règle 85(2) CBE pour la période du 31 août au 17 octobre 1988 (JO OEB 1988, 466).

8. Outre les preuves dont disposait la première instance dans le cas présent, le requérant a présenté des déclarations du Service des postes (datées de février 1989 et du 6 décembre 1989) confirmant l'existence d'arriérés dans la distribution du courrier, qui ont été résorbés le 5 décembre pour le courrier "First class" et le 8 décembre pour le courrier "Second class". Les résultats d'une enquête sur les régions touchées par des conflits sociaux en novembre et en décembre 1988 ont également été fournis. Au total, 26 secteurs différents ont été recensés dans cette enquête, les conflits revêtant la forme d'un refus de faire des heures supplémentaires ou de grèves d'un ou de plusieurs jours, le conflit le plus long s'étant produit dans la région de Nottingham où la grève a duré du 16 au 24 novembre, occasionnant une perte de 5 000 jours (= nombre de personnes ne travaillant pas pendant la période considérée)

9. La règle 85(2) CBE ne précise pas ce qu'il faut comprendre par "générale". Cependant, conformément aux conclusions de la décision J 11/88, il est manifeste que ce terme ne saurait s'appliquer uniquement aux perturbations d'envergure nationale.

De l'avis de la section de dépôt, il ne faut pas que n'importe quelle petite perturbation locale donne lieu à une prorogation des délais car cela risquerait

ren Häufung von Verlängerungen kommen würde

Die Beschwerdekammer räumt zwar ein, daß Dritte ein Interesse daran haben, sich auf die Einhaltung von Fristen verlassen zu können, hält aber das Argument für unerheblich, daß es durch Streikserien zu einer Häufung von Fristverlängerungen dieser Art kommen könnte. Bei jeder Störung allgemeiner Art verlängerten sich nun einmal die betreffenden Fristen von Rechts wegen. Es geht auch nicht allein darum, ob eine Störung geringfügig oder - geographisch gesehen - örtlich begrenzt war. Zu entscheiden ist vielmehr, ob die Unterbrechung der Postzustellung die Bewohner des betreffenden Gebiets dergestalt beeinträchtigt hat, daß von einer allgemeinen Unterbrechung gesprochen werden muß. In diesem Zusammenhang gilt es, eine Reihe von Faktoren zu berücksichtigen. Was den vorliegenden Fall anbelangt, so stellt die Kammer zunächst fest, daß sich der Geschäftssitz des Vertreters der Beschwerdeführerin im Postbezirk NG 1 befindet, d. h. in der Innenstadt Nottinghams, dem von den Streikmaßnahmen am meisten betroffenen Bezirk.

Zweitens ist der Raum Nottingham dicht bevölkert und wirtschaftlich bedeutsam

Drittens besagt die Behauptung der Eingangsstelle, eine Unterbrechung im Raum London - insbesondere wenn dieser das Zustellgebiet sei - wäre als allgemein einzustufen, nicht zwangsläufig, daß Streiks, die andernorts die Postaufgabe beeinträchtigen, den obengenannten Gegebenheiten zufolge nicht auch als allgemein betrachtet werden können.

Die Eingangsstelle bringt ferner vor, daß es sich nicht um einen allgemeinen Streik gehandelt haben könne, da sein Ausmaß der Öffentlichkeit von Beginn der Streikaktionen an bekannt gewesen sei. Die Eingangsstelle verweist in diesem Zusammenhang auf die Entscheidung J 11/88 und behauptet, daß dort der Vertreter von der Störung überrascht worden sei. Sie kommt zu dem Schluß, die Vertreter seien verpflichtet, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um örtliche Schwierigkeiten zu überwinden.

Die Kammer vermag jedoch in dieser Entscheidung keinen Hinweis darauf zu finden, daß der Überraschungseffekt maßgeblich gewesen wäre. Tatsächlich weist in der Entscheidung überhaupt nichts darauf hin, daß die Gebühr übermittelt wurde, als es zum Streik kam.

Außerdem dürfte der Überraschungseffekt wohl unerheblich sein für die Beantwortung der Frage, ob es sich um eine allgemeine Unterbrechung handelt. Wie die Beschwerdeführerin

likely to create intolerable situations of repeated extensions.

However, the Board of Appeal, while recognising the interest of third parties in being able to rely on time limits being honoured, finds irrelevant the fact that series of strikes could lead to repeated extensions of such limits. Each and every disruption which is general extends by operation of law the time limits in question. Nor is it merely a question of whether a disturbance was small or local geographically. What has to be decided is whether or not the disruption of mail affected those residing in the area in such a way as to render it of general character. In that regard, a number of factors may have to be taken into account. So far as the present case is concerned, the Board first notes that the place of business of the Appellant's representative is located within postal district NG 1, i.e. in central Nottingham, which was at the heart of the affected districts.

Secondly, the Nottingham area is densely populated and commercially important.

Thirdly, the claim made by the Receiving Section that an interruption affecting the London area, especially if it is the area of delivery, would be of general character, does not necessarily mean that strikes affecting other areas as postal collection places could not be considered general, as shown by the facts just referred to.

The Receiving Section further argues that the strike could not qualify as general, because its extent was well-known to the public from the start of the strike actions. The Receiving Section refers in this context to J 11/88, claiming that the disruption there had taken the representative by surprise. It concludes that there is an obligation upon representatives to take whatever steps are necessary to overcome local difficulties.

However, the Board cannot find any reference in this decision to a surprise effect as being relevant. As a matter of fact there is in the decision no indication at all that the payment of the fee had been sent when the strike occurred.

Further, the surprise effect seems not to be a very valid test for establishing generality. As the Appellant has pointed out - as the decision under appeal also recognised - the fact that

d'entraîner une accumulation intolérable de prorogations.

Cependant, tout en convenant qu'il est dans l'intérêt des tiers de pouvoir compter sur le respect des délais, la Chambre de recours estime négligeable l'argument selon lequel une suite de grèves risque de conduire à des prorogations de délais répétées. Toute perturbation générale entraîne de plein droit une prorogation des délais en question. De même, peu importe que la perturbation soit faible ou locale. Ce qui compte, c'est de déterminer si la perturbation de la distribution du courrier a affecté les personnes résidant dans le secteur à un point tel que l'on puisse la qualifier de générale. A cet égard, il convient de prendre en considération un certain nombre d'éléments. En ce qui concerne le cas présent, la Chambre relève tout d'abord que le domicile professionnel du mandataire du requérant se trouve dans la circonscription postale NG 1, c'est-à-dire dans le centre de Nottingham, l'une des circonscriptions les plus affectées par le conflit.

En deuxième lieu, la région de Nottingham a une forte densité de population et est importante sur le plan commercial.

Troisièmement, l'affirmation de la section de dépôt, selon laquelle une interruption touchant la région de Londres serait générale, à plus forte raison si celle-ci est la zone de distribution, ne signifie pas nécessairement que des grèves perturbant la levée du courrier dans d'autres zones ne puissent pas être considérées comme générales, comme en témoignent les faits décrits plus haut.

La section de dépôt fait également valoir que la grève ne peut être considérée comme générale, parce que le public en connaissait l'ampleur dès le début. A cet égard, la section de dépôt rappelle la décision J 11/88, où la perturbation avait pris le mandataire par surprise, ce qui l'amène à conclure que les mandataires sont tenus de faire le nécessaire pour tourner les difficultés locales.

Cependant, la Chambre n'est pas en mesure de trouver dans ladite décision une référence à un effet de surprise pouvant être pris en considération. De fait, rien n'y indique que le paiement de la taxe a été envoyé au moment de la grève.

De plus, l'effet de surprise ne semble pas être un critère particulièrement concluant pour déterminer le caractère général d'une grève. Ainsi que l'a souligné le requérant - et comme cela

dargelegt hat - und wie auch in der angefochtenen Entscheidung eingeräumt wurde -, ist der Umstand, daß sie den Streik durch Inanspruchnahme eines privaten Kurierdienstes zu umgehen suchte, für die Frage nach Art und Umfang der Unterbrechung ohne Belang. Ob ein Vertreter den Auswirkungen des Streiks hätte ausweichen können, kann mithin für die Anwendung der Regel 85 (2) EPÜ kein Kriterium sein. Daß die Unterbrechung drei Wochen vor dem entscheidenden Datum des 5. Dezember 1988 begonnen hatte, ändert daran nichts. Nur dann, wenn die breite Öffentlichkeit von dem Streik nachweislich nicht betroffen war, könnte man sagen, es habe sich nicht um eine allgemeine Unterbrechung gehandelt.

Die Eingangsstelle hat schließlich (ohne Vorlage entsprechender Beweise) behauptet, der Vertreter habe mit der Absendung der Anmeldung absichtlich bis 2. Dezember 1988 gewartet. Der Vertreter hat aber darauf hingewiesen, daß er dies nicht aus freien Stücken, sondern deshalb getan habe, weil er letzte Anweisungen seines Mandanten habe abwarten müssen; für die Beschwerdekammer besteht kein Anlaß, diese Behauptung anzuzweifeln

10. Aus dem obigen Sachverhalt (Nr. 9) zieht die Kammer den Schluß, daß sich zwar nur schwerlich eine allgemeine Regel zur Abgrenzung des Begriffs "allgemein" aufstellen läßt, daß aber das begrenzte geographische Ausmaß der Störung nicht ausschließt, daß es sich um eine allgemeine Unterbrechung handelte. Die Erklärung des *Assistant Comptroller* ist ein zuverlässiger Hinweis dafür, daß die Unterbrechung tatsächlich insofern allgemein war, als sie ein bestimmtes Ausmaß hatte und nicht nur ein unbedeutendes Gebiet betraf.

Zu prüfen ist allerdings ferner, ob die Unterbrechung die breite Öffentlichkeit betroffen hat. Ein Streik, der nur auf die Störung der Postzustellung bei speziell ausgewählten Empfängern ausgerichtet ist, wäre seiner Art nach kein allgemeiner Streik. Auch so gesehen hat es sich in Nottingham um einen allgemeinen Streik gehandelt.

Aus dem Beweismaterial der britischen Post geht hervor, daß der Streik insofern weitreichende Auswirkungen hatte, als der Rückstand erst rund zwei Wochen nach Beendigung des Streiks abgebaut war und nur ein stark eingeschränkter Dienst mit Beförderungszeiten von rund vier Tagen für "First-class-Briefsendungen" angeboten werden konnte.

Die Kammer kommt daher zu dem Schluß, daß eine allgemeine Unterbrechung mit anschließender Störung der Postzustellung im Sinne der Regel 85 (2) EPÜ gegeben war. Die Prioritätsfrist von 12 Monaten, gerechnet vom

he tried to circumvent the strike by using a private service is irrelevant to the question of the nature and extent of the interruption. Given this, whether or not a representative could avoid the effects of the strike cannot be a test under Rule 85(2) EPC. The fact that the interruption had begun three weeks before the critical date of 5 December 1988 does not alter this conclusion. Only where it is established that the public at large was not affected could it be said that the disruption was not general.

The Receiving Section finally asserted (without evidence) that the representative decided to wait until 2 December 1988 to mail the application. The representative has pointed out that he did not wait because he chose to, but because he needed final instructions from his client, a claim which the Legal Board of Appeal has no reason to doubt.

10. From the facts noted above (paragraph 9), the Board draws the conclusion, although it is difficult to set down a general rule for delimiting the concept, that the limited geographical extent of the disruption did not disqualify the interruption as general. The statement by the Assistant Comptroller is a strong indication that it was indeed general in the sense that it was of some magnitude, affecting not only an insignificant area

Another element to be considered is, however, whether the interruption affected the public in general. A strike which is directed only to disrupt the mail of specifically chosen addressees would not be general in character. Also from this aspect the Nottingham strike was general in nature.

The evidence from the Royal Mail indicates that the strike had far-reaching effects, in that the backlog was only cleared some two weeks after the termination of the strike, and that only a very reduced service could be offered, delivery times for first class mail being about four days.

The Board therefore concludes that there was a general interruption and subsequent dislocation of mail within the meaning of Rule 85(2) EPC. Consequently, the time limit of priority of twelve months calculated from

avait été reconnu dans la décision attaquée - sa tentative de tourner la grève en recourant à un service privé n'est pas pertinent quant à la nature et à l'ampleur de l'interruption. Par conséquent, le fait de savoir si un mandataire était ou non en mesure d'éviter les conséquences d'une grève ne saurait être déterminant pour l'application de la règle 85(2) CBE. Que l'interruption se soit produite trois semaines avant la date critique du 5 décembre 1988 ne change rien à cette conclusion. Pour affirmer que la perturbation n'était pas générale, il doit être avéré que le public dans son ensemble n'en a pas été affecté.

Enfin, la section de dépôt a soutenu (sans preuves) que le mandataire avait décidé d'attendre jusqu'au 2 décembre 1988 pour envoyer la demande. Celui-ci a fait observer que s'il avait attendu, ce n'était pas de propos délibéré, mais parce qu'il lui fallait les dernières instructions de son client, affirmation que la Chambre de recours juridique n'a aucune raison de mettre en doute

10. Compte tenu des faits susmentionnés (point 9), la Chambre conclut que, bien qu'il soit difficile de fixer une règle générale pour préciser la notion de "générale", l'étendue géographique limitée de la perturbation n'exclut pas que l'interruption soit générale. La déclaration faite par l'*Assistant Comptroller* indique bien que cette grève était effectivement générale dans la mesure où, de par son ampleur, elle n'a pas seulement touché une région sans importance.

Cependant, il y a lieu d'examiner également si l'interruption a affecté le public en général. Une grève dont le seul objet est de perturber la distribution du courrier adressé à des destinataires spécialement choisis ne serait pas de nature générale. Par conséquent, de ce point de vue aussi, la grève de Nottingham était de nature générale.

Il ressort des preuves fournies par le Service des postes que la grève a eu des conséquences considérables, en ce sens que l'arriéré n'a été résorbé que deux semaines environ après la fin de la grève, et que seul un service très réduit a pu être proposé, les délais de distribution du courrier "First class" étant de quatre jours environ.

La Chambre en conclut donc qu'il y a eu interruption générale de la distribution du courrier et perturbation consécutive à cette interruption au sens de la règle 85(2) CBE. En conséquence, le délai de priorité de 12 mois calculé à

4 Dezember 1987 an, verlängert sich somit von Rechts wegen bis zum 6 Dezember 1988.

Artikel 113:

11. Nach Artikel 113 dürfen Entscheidungen des EPA nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.

Was den Schriftwechsel mit der britischen Post anbelangt, so hat die Beschwerdeführerin hiervon keine Abschriften erhalten. Es genügt für die Zwecke des Artikels 113 EPU nicht, wenn sie der Entscheidung lediglich beigefügt werden. In diesem Zusammenhang ist festzustellen, daß nicht nur Informationen für das Amt, sondern auch schriftliche Anfragen des Amts für die Beteiligten von Bedeutung sein können und ihnen deshalb zugänglich gemacht werden sollten. Hinzu kommt, daß anscheinend kein schriftlicher Vermerk über den Inhalt von Telefongesprächen angefertigt wurde, obwohl man sich offensichtlich auch auf die so gewonnenen Informationen stützte. Inwieweit diese letztlich die Entscheidung beeinflusst haben, läßt sich nicht feststellen, es liegt jedoch auf der Hand, daß der Beteiligte in Ermangelung dieser Informationen unter Umständen den Zusammenhang und den Hintergrund ihm übersandter schriftlicher Informationen nicht verstehen und somit seinen Standpunkt auch nicht vollständig darlegen kann.

Der Beschwerdeführerin wurde auch nicht Gelegenheit gegeben, sich innerhalb von zwei Monaten zu dem vom EPA gesammelten schriftlichen Beweismaterial zu äußern, obwohl sie in der Mitteilung nach Regel 41 (3) EPU vom 14 Juni 1989 über dessen Inhalt kurz unterrichtet worden war.

Die Kammer stellt des weiteren fest, daß die Beschwerdeführerin angeboten hatte, Beweismaterial vorzulegen, das Amt jedoch auf dieses Angebot nicht einging. Schließlich geht aus dem Schreiben des *Assistant Comptroller* hervor, daß er dem Vertreter hiervon eine Abschrift zukommen ließ. In der Akte gibt es aber keinen Hinweis darauf, daß das Amt von sich aus ebenso verfuhr.

Was den Schriftwechsel mit dem *Assistant Comptroller* anbelangt, so wurde er vom Amt um eine Bestätigung gebeten, "daß das britische Patentamt keine amtliche oder nichtamtliche Mitteilung ähnlichen Inhalts wie das obige Schreiben des *Assistant Comptroller* erlassen kann ..." (vgl. Sache J 11/88). Die Kammer weist darauf hin, daß eine Behörde bei amtlichen Ermittlungen völlig objektiv vorgehen sollte. Schließlich scheint die Eingangsstelle in der angefochtenen Entscheidung nicht berücksichtigt zu haben, daß der *Assistant Comptroller* seinen eigenen Angaben zufolge vor Beantwortung

4 December 1987 extends by operation of law to include 6 December 1988

Article 113

11. Article 113 requires decisions by the EPO to be based only on grounds or evidence on which the parties concerned have had an opportunity to present their comments.

With regard to the correspondence with the UK postal authorities, the Appellant was not given any copies. It does not satisfy Article 113 EPC to have them merely appended to the decision. In this context, it should be noted that not only information to the Office, but also written requests from the Office may be relevant to the parties and therefore should be made available to them. To this should be added that no written notation of the content of telephone conversations seems to have been made, although some reliance appears to have been placed on information obtained in such a way. It is not possible to ascertain to what degree such information finally influenced the decision. What is clear, however, is that such lack of information to the party may prevent him from understanding the context and background of written information which has been sent to him, putting him in a position in which he cannot argue his case in full.

Moreover, the Appellant was not given the opportunity to comment within two months on any of the written evidence collected by the EPO, although in the communication dated 14 June 1989 under Rule 41(3) EPC he was informed summarily of its content

The Board further notes that the Appellant had offered to submit evidence, to which offer the Office never responded. Finally, it appears from the letter from the Assistant Comptroller that he had provided a copy thereof to the representative. There is no indication in the file that the Office did so itself.

With regard to the correspondence with the Assistant Comptroller, he was asked by the Office to confirm "that the UK Patent Office cannot issue an official notification or an unofficial one, with a content similar to the above letter of the Assistant Comptroller..." (cf. case J 11/88). The Board points out that when official investigations are made by an authority, it should make them in a wholly objective manner. Finally, in the decision under appeal, the Receiving Section does not appear to have taken into account that the Assistant Comptroller stated that investigations had been made before

compter du 4 décembre 1987 est prorogé de plein droit jusqu'au 6 décembre 1988

Article 113:

11. Aux termes de l'article 113, les décisions de l'OEB ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position.

En ce qui concerne la correspondance avec l'administration des postes du Royaume-Uni, aucune copie n'a été communiquée au requérant. Que des copies aient été simplement annexées à la décision ne suffit pas pour satisfaire aux dispositions de l'article 113 CBE. A cet égard, il convient de souligner que non seulement les renseignements communiqués à l'Office mais aussi les requêtes écrites émanant de l'Office peuvent intéresser les parties, de sorte qu'il y a lieu de les mettre à leur disposition. Il faut ajouter que le contenu des entretiens téléphoniques ne semble pas avoir été consigné, bien que l'on ait apparemment ajouté foi aux informations ainsi obtenues. Il est impossible de savoir dans quelle mesure ces renseignements ont finalement influé sur la décision. Il est néanmoins clair que, faute de renseignements suffisants, la partie concernée risque de ne pas comprendre le contexte et les éléments de base des informations écrites qui lui ont été envoyées, ce qui la met dans l'impossibilité d'exposer complètement son cas.

De plus, le requérant n'a pas été mis en mesure de soumettre, dans un délai de deux mois, ses observations au sujet des preuves écrites réunies par l'OEB, bien qu'il ait été brièvement informé de leur contenu dans la notification en date du 14 juin 1989 établie conformément à la règle 41 (3) CBE.

La Chambre constate par ailleurs que le requérant avait proposé de fournir des preuves, mais que l'Office n'a jamais répondu à cette proposition. Enfin, il ressort de la lettre de l'*Assistant Comptroller* que celui-ci en avait adressé une copie au mandataire. Rien, dans le dossier, n'indique que l'Office en ait fait de même.

Quant à la correspondance avec l'*Assistant Comptroller* celui-ci avait été invité par l'Office à confirmer "que l'Office des brevets du Royaume-Uni n'est pas en mesure d'émettre un communiqué, officiel ou officieux, d'un contenu analogue à celui de la lettre susmentionnée de l'*Assistant Comptroller*" (cf. affaire J 11/88). La Chambre souligne qu'en faisant des recherches officielles, toute autorité doit être guidée par un souci d'entière objectivité. Enfin, dans la décision attaquée, il ne semble pas que la section de dépôt ait pris en considération la déclaration dans laquelle l'*Assistant*

der Anfrage Ermittlungen anstellen ließ. Er entschuldigte sich sogar für die dadurch entstandene Verzögerung. Dennoch scheint die Eingangsstelle das vom *Assistant Comptroller* herangezogene Material nicht einmal geprüft zu haben, bevor sie seine Erklärung als unerheblich abtat

12. Ist im Übereinkommen oder in der Ausführungsordnung eine Frist vorgesehen, die vom Europäischen Patentamt zu bestimmen ist, so darf diese Frist nach Regel 84 EPÜ auf nicht weniger als zwei Monate festgesetzt werden. Dies gilt unter anderem für Aufforderungen, sich zu vorgebrachten Beweismitteln oder zu den Beteiligten übermittelten vorläufigen Stellungnahmen zu äußern. Das dem EPA-Formblatt 1051 beigefügte Blatt ist als eine solche vorläufige Stellungnahme anzusehen.

Daß ein Beteiligter die Gelegenheit zu einer Stellungnahme nutzt, ohne hierzu aufgefordert worden zu sein, entbindet das Amt nicht von der Verpflichtung, dem Beteiligten rechtliches Gehör und ein ordnungsgemäßes Verfahren zuzusichern. Das Amt muß dafür sorgen, daß der betreffende Beteiligte die Möglichkeit erhält, alle entscheidungserheblichen Sachverhalte zu prüfen und gegebenenfalls dazu Stellung zu nehmen. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin zwar Stellung genommen, aber sie war nicht in der Lage, sich zu allen im Besitz des Amtes befindlichen Unterlagen zu äußern, von denen einige wichtige Bestandteile der Begründung zu der angefochtenen Entscheidung darstellten

Zusammenfassend stellt die Kammer fest, daß bei der Bearbeitung dieses Falls in der ersten Instanz wesentliche Verfahrensmängel aufgetreten sind. Die Beschwerdeführerin hat daher Anspruch auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

- 1 Die Entscheidung der Eingangsstelle wird aufgehoben und die Beschwerdeführerin in die beanspruchte Priorität vom 4. Dezember 1987 wiederingesetzt
2. Die Beschwerdegebühr ist zurückzahlen.

he had replied. He even apologised for the delay this had caused. Nevertheless, the Receiving Section does not appear to have even investigated the material used by the Assistant Comptroller before discounting the value of his statement.

12. Under Rule 84 EPC, where the Convention or the Implementing Regulations specify a period to be determined by the European Patent Office, such a period shall be not less than two months. This applies i a. to invitations to comment on evidence presented or on provisional opinions communicated to the parties. The attached sheet to EPO Form 1051 must be considered to be such a provisional opinion.

The fact that a party takes the opportunity to comment regardless of the lack of an invitation does not relieve the Office of its responsibilities to guarantee his right to a fair hearing and due process. The Office must ensure that the party in question has had the opportunity to consider and, if he so desires, to comment upon, all matters relevant to the decision to be given. Although in the circumstances the Appellant did comment, he was not in a position to comment on all of the material in the hands of the Office, some of which constituted important elements of the reasoning in the decision under appeal

In summary, the Board finds that substantial procedural violations occurred during the handling of this case in the first instance. The Appellant is consequently entitled to reimbursement of the appeal fee.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision of the Receiving Section is set aside and the claimed priority of 4 December 1987 is restored.
- 2 The appeal fee is to be reimbursed

Comptroller indique qu'une enquête avait été menée avant qu'il ne réponde. Il a même présenté des excuses pour le retard ainsi occasionné. Or, la section de dépôt ne semble pas même avoir examiné le matériel utilisé par l'*Assistant Comptroller* avant de discréditer sa déclaration

12 Aux termes de la règle 84 CBE, lorsque la Convention ou le règlement d'exécution prévoit un délai qui doit être imparti par l'Office européen des brevets, ce délai ne peut être inférieur à deux mois. Cette disposition s'applique entre autres aux invitations à soumettre des observations sur les preuves qui ont été fournies ou sur les avis provisoires communiqués aux parties. La feuille jointe au formulaire OEB Form 1051 doit être considérée comme étant un tel avis provisoire.

Qu'une partie saisisse l'occasion de soumettre des observations sans qu'elle y ait été invitée ne décharge pas l'Office de son devoir de garantir le droit de la partie à une audition équitable et à une procédure en bonne et due forme. Il appartient à l'Office de veiller à ce que cette partie ait la possibilité d'examiner tous les éléments intéressant la décision à rendre et, si elle le souhaite, de présenter des observations à leur sujet. Bien que le requérant ait soumis des observations en l'espèce, il n'était pas en mesure de le faire sur toutes les pièces dont disposait l'Office, dont certaines étaient importantes pour l'argumentation dans la décision attaquée.

En résumé, la Chambre constate d'importants vices de procédure dans l'instruction de cette affaire en première instance. En conséquence, le requérant a droit au remboursement de la taxe de recours

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

- 1 La décision de la section de dépôt est annulée, et la restitutio in integrum quant à la priorité revendiquée du 4 décembre 1987 est accordée.
- 2 La taxe de recours doit être remboursée.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 14. August 1990
T 59/87 - 3.3.1
 (Übersetzung)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender K.J. A. Jahn
 Mitglieder: R. W. Andrews
 G. D. Paterson

Patentinhaber/Beschwerdeführer:
Mobil Oil Corporation

Einsprechender/Beschwerdegegner: Chevron Research Company

Stichwort: reibungsverringemde Zusätze/MOBIL IV

Artikel: 54 EPÜ

Schlagwort: "Neuheit einer zweiten nichtmedizinischen Verwendung mit denselben technischen Ausführungsmitteln" - "zur Verwendung als Rostschutzmittel in Ölgemischen offenbarte Verbindungen" - "keine Offenbarung der Verwendung solcher Verbindungen als reibungsverringemde Zusätze zu Ölgemischen" - "beanspruchte Erfindung der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht"

Leitsatz

Ob eine vorher nicht offenbarte technische Wirkung, die zwangsläufig eintritt, wenn eine zuvor in einer schriftlichen Beschreibung offenbarte technische Lehre ausgeführt wird, der Öffentlichkeit durch diese Lehre zugänglich gemacht worden ist, ist eine Tatfrage, die im Kontext des Einzelfalles zu entscheiden ist (im Anschluß an die Entscheidung G2/88 "reibungsverringender Zusatz/MOBIL OIL III" vom 11. Dezember 1989, ABI EPA 1990, 93).

Sachverhalt und Anträge

I. Auf einen Einspruch hin widerrief die Einspruchsabteilung das europäische Patent mit der Begründung, daß der Gegenstand der Patentansprüche des Hauptantrags nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. Die Einspruchsabteilung stellte ferner fest, daß die Ansprüche des Hilfsantrags nach Artikel 123 EPÜ nicht zulässig seien.

II. Gegen diese Entscheidung wurde Beschwerde eingelegt, und in der mündlichen Verhandlung der Beschwerde am 26. April 1988 beschloß die Kammer, den Hauptantrag und den zweiten Hilfsantrag der Beschwerdeführerin zurückzuweisen und der Großen Beschwerdekammer gemäß Artikel 112 (1) EPÜ einige Rechtsfragen vorzulegen. Die übrigen Anträge der Beteiligten (d. h. der erste Hilfsantrag

Decision of Technical Board of Appeal 3.3.1 dated 14 August 1990
T 59/87 - 3.3.1
 (Official Text)

Composition of the Board

Chairman K.J.A. Jahn
 Members R.W. Andrews
 G.D. Paterson

Patent proprietor/Appellant:
Mobil Oil Corporation

Opponent/Respondent: Chevron Research Company

Headword: Friction reducing additives/MOBIL IV

Article: 54 EPC

Keyword: "Novelty of a second non-medical use with same technical means of execution" - "Compounds disclosed for use as rust inhibitors in oil compositions" - "No disclosure of the use of such compounds as friction reducing additives for oil compositions" - "Claimed invention not made available to the public"

Headnote

Whether a previously undisclosed technical effect which in fact inevitably occurs when a previously disclosed technical teaching in a written description is carried out has been made available to the public by reason of the teaching in the written description is a question of fact which has to be decided in the context of each individual case (consequential upon Decision G2/88 of 11 December 1989 "Friction reducing additive/MOBIL OIL III", OJ EPO 1990, 93)

Summary of Facts and Submissions

I. In response to a notice of opposition, the Opposition Division revoked the European patent on the ground that the subject-matter of the claims in accordance with the main request did not involve an inventive step. The Opposition Division also held that the claims in accordance with the auxiliary request were not allowable under Article 123 EPC.

II. An appeal was filed against this Decision, and during oral proceedings in the appeal which were held on 26 April 1988, the Board decided to reject the Appellant's main and second auxiliary requests and to refer certain questions of law to the Enlarged Board of Appeal under Article 112(1) EPC. The other requests of the parties (namely, the Appellant's first auxiliary request and the Respondent's request

Décision de la Chambre de recours technique 3.3.1, en date du 14 août 1990
T 59/87 - 3.3.1
 (Traduction)

Composition de la Chambre

Président: K.J.A. Jahn
 Membres: R.W. Andrews
 G.D. Paterson

Titulaire du brevet/requérant:
Mobil Oil Corporation

Opposant/intimé: Chevron Research Company

Référence: Additifs réduisant le frottement/MOBIL IV

Article: 54 CBE

Mot-clé: "Nouveauté d'une deuxième utilisation ne relevant pas du domaine médical et impliquant les mêmes moyens techniques de mise en oeuvre" - "Divulgation de l'utilisation de composés en tant qu'inhibiteurs de corrosion dans des compositions lubrifiantes" - "Non-divulgation de l'utilisation de ces composés en tant qu'additifs réduisant le frottement dans des compositions lubrifiantes" - "Invention revendiquée non rendue accessible au public"

Sommaire

Si un effet technique non divulgué auparavant se produit nécessairement lorsqu'un enseignement technique divulgué antérieurement dans une description écrite est mis en oeuvre, la question de savoir si cet effet a été rendu accessible au public grâce à l'enseignement contenu dans la description écrite est une question de fait sur laquelle il convient de statuer compte tenu des circonstances propres à chaque espèce (décision rendue à la suite de la décision G2/88 en date du 11 décembre 1989 "Additif réduisant le frottement/MOBIL OIL III" (JO OEB 1990 93))

Exposé des faits et conclusions

I. Dans le cadre d'une procédure d'opposition, la division d'opposition a révoqué le brevet européen en cause, au motif que l'objet des revendications selon la requête principale n'impliquait pas d'activité inventive. La division d'opposition a considéré également que les revendications selon la requête subsidiaire n'étaient pas admissibles au regard de l'article 123 CBE.

II. Cette décision a fait l'objet d'un recours et, lors de la procédure orale qui a eu lieu le 26 avril 1988, la Chambre a décidé de rejeter la requête principale et la seconde requête subsidiaire de la requérante, et de soumettre certaines questions de droit à la Grande Chambre de recours, conformément à l'article 112(1) CBE. Les autres requêtes des parties (à savoir la première requête subsidiaire de la requérante et la

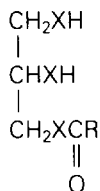
der Beschwerdeführerin und der Antrag der Beschwerdegegnerin auf Zurückweisung der Beschwerde) wurden bis zur Entscheidung der Großen Beschwerdekammer zurückgestellt. Anschließend wurden zwei schriftliche Zwischenentscheidungen vom 26. April 1988 (reibungsverringender Zusatz/MOBIL I und II) erlassen, in denen die Gründe für die Entscheidung der Kammer dargelegt wurden.

III. In ihrer Entscheidung G 2/88 (reibungsverringender Zusatz/MOBIL OIL III) vom 11. Dezember 1989 (ABI. EPA 1990, 93) entschied die Große Beschwerdekammer, es sei nach Artikel 123 (3) EPÜ nicht zu beanstanden, wenn erteilte Ansprüche, die auf "einen Stoff" und "ein diesen Stoff enthaltendes Stoffgemisch" gerichtet seien, so geändert würden, daß die geänderten Ansprüche auf die "Verwendung dieses Stoffes in einem Stoffgemisch" für einen bestimmten Zweck gerichtet seien. Des weiteren sei ein Anspruch, der auf die Verwendung eines bekannten Stoffes für einen bestimmten Zweck gerichtet sei, dahingehend auszulegen, daß er die offenbarte technische Wirkung als funktionelles technisches Merkmal enthalte; ein solcher Anspruch sei nach Artikel 54 (1) EPU dann nicht zu beanstanden, wenn dieses technische Merkmal nicht bereits früher der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei.

IV. Anschließend wurden von beiden Beteiligten Stellungnahmen eingereicht. Insbesondere behauptete die Beschwerdegegnerin, daß die beanspruchte Erfindung keine neue technische Wirkung nenne, die als technisches Merkmal der Erfindung betrachtet werden könnte, und daher nicht neu sei. Außerdem beruhe die beanspruchte Erfindung nicht auf erfinderischer Tätigkeit.

Schließlich beantragte die Beschwerdeführerin in einem am 3. August 1990 eingereichten Schreiben, das Patent auf der Grundlage der Ansprüche 1 bis 3 aufrechtzuerhalten, deren einziger unabhängiger Anspruch dem Hauptanspruch des ersten Hilfsantrags entspricht, der am 6. April 1988 eingereicht und aufgrund der bis dahin getroffenen Feststellungen der Kammer geändert worden war, und der wie folgt lautet:

"Verwendung von mindestens 1 Gew-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Gemisches, eines borierten Glycerinesters oder borierten Thioglycerinesters, hergestellt durch Borieren eines Glycerinesters oder Thioglycerinesters der Formel



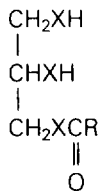
that the appeal be dismissed) were stayed pending the decision of the Enlarged Board. Two interlocutory written decisions dated 26 April 1988 (Friction reducing additives/MOBIL I and II) were subsequently issued giving reasons for the Board's decisions.

III. In its Decision G 2/88 (Friction reducing additive/MOBIL OIL III) of 11 December 1989 (OJEPO 1990, 93), the Enlarged Board of Appeal held that an amendment of granted claims directed to "a compound" and to "a composition including such compound" so that the amended claims are directed to "the use of that compound in a composition" for a particular purpose is not open to objection under Article 123(3) EPC. It was also decided that a claim to the use of a known compound for a particular purpose should be interpreted as including the disclosed technical effect as a functional technical feature, and is accordingly not open to objection under Article 54(1) provided such technical feature has not previously been made available to the public.

IV. Subsequently, observations were filed on behalf of both parties. In particular, the Respondent contended that the claimed invention did not recite a new technical effect which could be regarded as a technical feature of the invention and, therefore, lacked novelty. Furthermore, the claimed invention lacked inventive step.

Finally by a communication filed on 3 August 1990, the Appellant requested that the patent be maintained on the basis of Claims 1 to 3, the only independent claim of which corresponds to the main claim of the first auxiliary request filed on 6 April 1988 but amended as a consequence of the Board's previous findings and reads as follows:

"Use of at least 1% by weight based on the total composition of a borated glycerol ester or borated thioglycerol ester produced by borating a glycerol ester or thioglycerol ester of the formula:



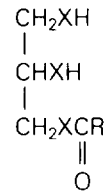
requête de l'intimée visant au rejet du recours) sont restées pendantes en attendant la décision de la Grande Chambre de recours. La Chambre a exposé ses motifs dans deux décisions intermédiaires rendues par écrit le 26 avril 1988 (Additif réduisant le frottement/MOBIL I et II).

III. Dans sa décision G 2/88 (Additif réduisant le frottement/MOBIL OIL III), en date du 11 décembre 1989 (JO OEB 1990, 93), la Grande Chambre de recours a estimé qu'une modification par laquelle les revendications du brevet délivré portant sur "un composé" et sur "une composition comprenant ce composé" deviennent des revendications portant sur "l'utilisation" dans un but précis de "ce composé dans une composition" n'appelle pas d'objection au titre de l'article 123(3) CBE. Elle a également constaté qu'une revendication portant sur l'utilisation d'un composé connu dans un but précis doit être interprétée comme comportant une caractéristique technique d'ordre fonctionnel du fait de l'effet technique ainsi divulgué, et n'appelle donc pas d'objection au titre de l'article 54(1) CBE, à condition que cette caractéristique technique n'ait pas été rendue accessible au public auparavant.

IV. Par la suite, les parties ont toutes les deux présenté leurs observations. L'intimée, en particulier, a soutenu que l'invention revendiquée ne comportant pas d'effet technique nouveau susceptible d'être considéré comme une caractéristique technique, elle n'était pas nouvelle, et que, par ailleurs, elle n'impliquait pas d'activité inventive.

Finalement, par une communication en date du 3 août 1990, la requérante a demandé le maintien du brevet sur la base des revendications 1 à 3; parmi elles, la seule revendication indépendante correspondait à la revendication principale selon la première requête subsidiaire présentée le 6 avril 1988, avec toutefois des modifications apportées pour tenir compte des constatations que la Chambre avait faites. Elle était libellée comme suit:

"Utilisation, dans la proportion d'au moins 1% en poids de la composition totale, d'un ester de glycérol boraté ou d'un ester de thioglycérol boraté produits par boratation d'un ester de glycérol ou d'un ester de thioglycérol de formule:



worin jeweils X S oder O ist und R eine Kohlenwasserstoffgruppe mit 8 bis 24 Kohlenstoffatomen ist, als reibungsverringender Zusatz in einem Schmiermittel mit einem Hauptanteil Schmieröl"

Entscheidungsgründe

1. In Anbetracht der oben genannten Entscheidung G 2/88 bestehen gegen die vorliegenden Ansprüche keine formalen Einwände nach Artikel 123 EPÜ.

2 Die vorliegenden Ansprüche sind auf die Verwendung bekannter borierter Glycerin- oder Thioglycerinester zur Verwendung als reibungsverringende Zusätze in Schmiermitteln gerichtet.

Gemäß der oben genannten Entscheidung der Großen Beschwerdekammer kann der beanspruchte Gegenstand für neu erachtet werden, wenn die ursprünglich offenbarten reibungsverringenden Eigenschaften der borierten Glycerin- oder Thioglycerinester der Öffentlichkeit vorher nicht zugänglich gemacht worden sind

2.1 Die Entgegenhaltung (1), in der es um Schmiermittel mit verbesserten oxidations- und korrosionshemmenden Eigenschaften geht, die Komplexverbindungen aus Borsäure mit Glykolen und Polyhydroxybenzolen umfassen, erwähnt boriierte Glycerin- oder Thioglycerinester überhaupt nicht. Daher ist der beanspruchte Gegenstand in Anbetracht der Offenbarung dieser Entgegenhaltung neu.

2.2 Die Entgegenhaltung (2) offenbart rosthemmende Schmierölgemische mit 0,001 bis 10 Gew.-% boriierte Triolmonoester (vgl. Anspruch 1 in Verbindung mit Spalte 1, Zeilen 32 bis 40, Spalte 2, Zeilen 23 bis 34 und Zeilen 39 bis 48 und Spalte 3, Zeilen 70 bis 75). Insbesondere werden Ölgemische beschrieben, die 0,5, 0,1 und 0,001 Gew.-% boriiertes Glycerinmonooleat enthalten (vgl. Spalte 9, Zeilen 15 bis 35 in Verbindung mit den Beispielen IV und IX). Somit wird die oben beschriebene Verwendung eines Stoffgemisches nach Anspruch 1 des vorliegenden Patents in dieser Entgegenhaltung offenbart.

2.3 Die Beschwerdegegnerin hat sich auf die Tatsache berufen, daß die Verwendung des in der Entgegenhaltung (2) offenbarten Stoffgemisches in der dort ebenfalls offenbarten Weise zum Zweck der Rosthemmung zwangsläufig auch die Reibung verringern und daher eine Verwendung des Stoffgemisches im Sinne des angefochtenen Patents darstellen würde. Auf Grund

wherein each X is S or O, and R is a hydrocarbyl group of from 8 to 24 carbon atoms, as a friction reducing additive in a lubricant composition comprising a major portion of a lubricating oil "

Reasons for the Decision

1. In view of Decision G 2/88 previously referred to, there are no formal objections under Article 123 EPC to the present claims

2. The present claims are directed to the use of known borated glycerol or thioglycerol esters for use as friction reducing additives in lubricant compositions.

According to the above-mentioned decision of the Enlarged Board of Appeal, the claimed subject-matter may be considered to be novel provided that the originally disclosed friction reducing properties of the borated glycerol or thioglycerol esters had not been previously made available to the public.

2.1 Document (1), which is concerned with lubricant compositions having improved antioxidant and anticorrosion properties comprising complexes of boric acid with glycols and polyhydroxybenzenes, is wholly silent with respect to borated glycerol or thioglycerol esters. Therefore, the claimed subject-matter is novel having regard to the disclosure of this document.

2.2 Document (2) discloses rust inhibited lubricating oil compositions comprising 0.001 to 10% by weight of borated triol monoesters (cf. Claim 1 in combination with column 1, lines 32 to 40, column 2, lines 23 to 34 and lines 39 to 48 and column 3, lines 70 to 75). In particular, oil compositions comprising 0.5, 0.1 and 0.001% by weight of a borated glycerol monooleate are described (cf. column 9, lines 15 to 35 in combination with Examples IV and IX). Thus the use of a composition within Claim 1 of the present patent as set out above is disclosed in this prior document.

2.3 The Respondent has relied upon the fact that the use of the composition disclosed in document (2) in the manner also disclosed therein for the purpose of inhibiting rust would inevitably reduce friction as well and would therefore have been a use of the composition as claimed in the opposed patent. On this basis he has contended that document (2) inherently discloses

où chaque X est Sou O et R est un groupe hydrocarbyle ayant de 8 à 24 atomes de carbone, en tant qu'additif réduisant le frottement dans une composition lubrifiante composée en majeure partie d'une huile lubrifiante."

Motifs de la décision

1. Compte tenu de la décision G 2/88 à laquelle il est fait référence plus haut, les revendications dans leur version actuelle n'appellent pas d'objection de forme au titre de l'article 123 CBE

2. Dans leur version actuelle, les revendications ont trait à l'utilisation d'esters boratés de glycérol ou de thioglycérol connus, employés dans des compositions lubrifiantes en tant qu'additifs destinés à réduire le frottement.

Selon le point de vue adopté par la Grande Chambre de recours dans la décision précitée, l'objet revendiqué ne peut être considéré comme nouveau que si le public ne connaissait pas auparavant les propriétés de réduction du frottement que présentent les esters boratés de glycérol ou de thioglycérol, telles qu'elles avaient été divulguées dans le texte initial de la demande.

2.1 Le document (1), qui porte sur des compositions lubrifiantes ayant des propriétés améliorées en matière de résistance à l'oxydation et à la corrosion et comportant des complexes d'acide borique avec des glycols et des polyhydroxybenzènes, ne mentionne nulle part les esters boratés de glycérol ou de thioglycérol. Par conséquent, l'objet revendiqué est nouveau par rapport à la divulgation contenue dans ce document

2.2 Le document (2) divulgue des compositions d'huile lubrifiante ayant des propriétés anticorrosives et comportant de 0,001 à 10 % en poids de monoesters boratés de triol (cf. revendication 1 en liaison avec la colonne 1, lignes 32 à 40, la colonne 2, lignes 23 à 34 et 39 à 48, ainsi que la colonne 3, lignes 70 à 75 de la description). Il est notamment décrit dans ce document des compositions lubrifiantes comportant 0,5, 0,1 et 0,001 % en poids de monooleate de glycérol boraté (cf. description, colonne 9, lignes 15 à 35, en liaison avec les exemples IV et IX). Par conséquent, l'utilisation d'une composition couverte par la revendication 1, reproduite plus haut, du brevet en cause était déjà divulguée dans ce document antérieur.

2.3 L'intimée a fait valoir que telle qu'elle était divulguée dans le document (2), l'utilisation de la composition dans le but d'empêcher la formation de rouille entraîne nécessairement aussi une réduction du frottement, et qu'il s'agit donc d'une utilisation telle que celle revendiquée dans le brevet contesté. Partant de là, elle soutient que le contenu intrinsèque du docu-

dieser Tatsache hat sie behauptet, daß die Entgegenhaltung (2) die beanspruchte Erfindung inhärent offenbare und damit neuheitsschädlich sei.

In der Entscheidung G 2/88 ist jedoch unter Nr. 10.1 betont worden, daß es darum gehe zu entscheiden, was der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sei, und nicht darum, was in dem der Öffentlichkeit zugänglich Gemachten inhärent enthalten gewesen sein mag. Außerdem müsse, wie unter Nr. 10 betont wird, bei der Abwägung, inwieweit die Lehre in einer schriftlichen Beschreibung der Öffentlichkeit das zwangsläufige Ergebnis der Ausführung dieser Lehre ebenfalls zugänglich macht, in jedem Fall "genau unterschieden werden zwischen dem, was tatsächlich zugänglich gemacht worden ist, und dem, was verborgen geblieben oder sonstwie nicht zugänglich gemacht worden ist". Ob eine vorher nicht offenbarte technische Wirkung, die zwangsläufig eintritt, wenn eine zuvor in einer schriftlichen Beschreibung offenbarte technische Lehre ausgeführt wird, der Öffentlichkeit durch diese Lehre zugänglich gemacht worden ist, ist daher eine Tatfrage, die im Kontext des Einzelfalles zu entscheiden ist.

2.4 Im vorliegenden Fall enthält die Entgegenhaltung (2) keine technische Lehre dahingehend, daß das offenbarte Stoffgemisch Reibung verringert. Der Test zur Bewertung der Fähigkeit von Zusätzen, zur Verhinderung der Rostbildung an Eisenmetallteilen in Gegenwart von Wasser beizutragen, der in dieser Entgegenhaltung in dem die Spalten 8 und 9 verbindenden Absatz beschrieben wird, erlaubt dem Fachmann daher keine Rückschlüsse auf ihre reibungsverringenden Eigenschaften. Die Erklärung in der Entgegenhaltung (2), daß das Rosten von Eisenmetallteilen und die sich daraus ergebende Gegenwart von Rostpartikeln in dem Schmieröl einen unebenen Kontakt der sich bewegenden Teile und damit erhöhte Reibung verursachen kann (vgl. Spalte 1, Zeilen 33 bis 40), würde außerdem dem Fachmann die Verwendung von rosthemmenden Zusätzen zur Verringerung von Reibung nicht zugänglich machen, weil nach Auffassung der Kammer die Vermeidung einer Erhöhung der Reibung nicht einer Verringerung der Reibung gleichgesetzt werden kann.

2.5 Darüber hinaus bliebe es einem Fachmann unbekannt, daß borierte Glycerin- oder Thioglycerinester in Schmiermitteln nicht nur die Rostbildung verhindern, sondern auch als reibungsverringende Zusätze dienen, solange keine Tests wie der in dem an-

the claimed invention and thereby destroys its novelty.

However, in Decision G 2/88 it was emphasised in paragraph 10.1 that the question to be decided is what has been made available to the public, not what may have been inherent in what was made available to the public. Furthermore, as emphasised in paragraph 10, when considering how far the teaching in a written description also makes available to the public the inevitable result of carrying out such teaching, in each case "a line must be drawn between what is in fact made available and what remains hidden or otherwise has not been made available". Thus, whether a previously undisclosed technical effect which in fact inevitably occurs when a previously disclosed technical teaching in a written description is carried out has been made available to the public by reason of the teaching in the written description is a question of fact which has to be decided in the context of each individual case.

2.4 In the present case document (2) does not contain any technical teaching to the effect that the disclosed composition will reduce friction. Thus, the test described in the paragraph bridging columns 8 and 9 of this document to evaluate the ability of additives to aid in preventing the rusting of ferrous metal parts in the presence of water would not allow the skilled person to draw any conclusion with respect to their friction reducing capacity. Furthermore, the statement in document (2) that the rusting of ferrous metal parts and the presence of the resulting rust particles in the lubricating oil may create uneven contact of moving parts with resulting increased friction (cf. column 1, lines 33 to 40) would not make available to the skilled person the use of rust inhibitors to reduce friction since, in the Board's judgment, prevention of an increase in friction cannot be equated with a reduction in friction.

2.5 Additionally, in the absence of any tests such as the one described in the disputed patent to measure the friction of test lubricants, the skilled person would remain unaware that borated glycerol or thioglycerol esters not only prevent rust formation in lubricant

ment (2) divulgue l'invention revendiquée et en détruit par conséquent la nouveauté

Toutefois, la Grande Chambre de recours a souligné au point 10.1 de la décision G 2/88 que la question qui se pose est celle de savoir ce qui a été rendu accessible au public, et non pas ce qui pouvait être contenu intrinsèquement dans ce qui a été rendu accessible au public. Dans ce même point 10, elle a également insisté sur le fait que lorsqu'il s'agit de déterminer dans quelle mesure l'enseignement contenu dans une description écrite donne également accès à d'autres informations qui résultent nécessairement de l'application de cet enseignement, il convient dans chaque cas "d'établir une distinction entre ce qui est effectivement rendu accessible et ce qui reste ignoré ou n'est pas rendu accessible d'une autre manière". Par conséquent, si un effet technique non divulgué auparavant se produit nécessairement lorsqu'un enseignement technique divulgué antérieurement dans une description écrite est mis en oeuvre, la question de savoir si cet effet a été rendu accessible au public grâce à l'enseignement contenu dans la description écrite est une question de fait sur laquelle il convient de statuer compte tenu des circonstances propres à chaque espèce.

2.4 Il ne ressort pas en l'occurrence de l'enseignement technique du document (2) que la composition divulguée réduit le frottement. C'est ainsi que le test décrit dans le paragraphe allant de la fin de la colonne 8 au début de la colonne 9, qui vise à déterminer si les additifs peuvent contribuer à éviter la corrosion des pièces en fer au contact de l'eau, ne permettrait en aucun cas à l'homme du métier de tirer des conclusions concernant leur aptitude à réduire le frottement. Par ailleurs, le fait qu'il soit déclaré dans le document (2) que la corrosion des parties en fer, entraînant le dépôt de particules de rouille dans l'huile lubrifiante, peut produire un certain grippage des pièces en mouvement, qui accroît le frottement (cf. colonne 1, lignes 33 à 40), ne saurait suggérer à l'homme du métier d'utiliser des inhibiteurs de rouille afin de réduire ledit frottement; en effet, pour la Chambre, il y a une différence entre le fait d'empêcher le frottement de s'accroître et celui de le diminuer.

2.5 De plus, tant qu'il n'aurait pas connaissance de tests du type du test de mesure du frottement obtenu avec des échantillons de lubrifiant, tel qu'il est décrit dans le brevet en litige, l'homme du métier continuerait à ignorer que les esters boratés de glycérol

gefochtenen Patent beschriebene zur Messung der Reibung von Testschmiermitteln vorliegen

Aus diesen Gründen ist nach Überzeugung der Kammer die Verwendung von mindestens 1 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Gemisches, durch Borieren der Stoffe der Formel in Anspruch 1 hergestellter borierter Glycerin- oder Thioglycerinester als reibungsverringender Zusatz in Schmiermitteln der Öffentlichkeit nicht vor dem beanspruchten Prioritätstag des angefochtenen Patents zugänglich gemacht worden. Somit sind die Ansprüche des der Kammer vorliegenden Antrags neu

3 In Absatz 6 ihrer Entscheidung vom 26. April 1988 (reibungsverringender Zusatz/MOBIL II) hat die Kammer festgestellt, daß die Verwendung von borierten Glycerin- oder Thioglycerinestern als reibungsverringender Zusatz in Anbetracht des angezogenen Stands der Technik aus den dort genannten Gründen auf erfinderischer Tätigkeit beruht. Nur über die Fragen der Änderungen und der Neuheit hat die Kammer in ihrer zuvor ergangenen Entscheidung nicht entschieden; diese Rechtsfragen hat sie der Großen Beschwerdekammer vorgelegt. Unter diesen Umständen und angesichts der vorstehenden Ausführungen wird der Einspruchsgrund nach Artikel 100 a) EPU zurückgewiesen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Sache wird an die Einspruchsabteilung mit der Auflage zurückverwiesen, das Patent auf der Grundlage der am 3. August 1990 eingereichten Ansprüche 1 bis 3 und einer Beschreibung aufrechtzuerhalten, die an die geänderten Ansprüche angepaßt werden muß.

compositions but also serve as friction reducing additives.

Therefore, in the Board's judgment, the use of at least 1% by weight based on the total composition of borated glycerol or thioglycerol esters produced by borating the compounds of the formula in Claim 1 as a friction reducing additive in lubricant compositions has not been made available to the public before the claimed priority date of the disputed patent. Consequently, the claims of the request currently before the Board are novel

3. In paragraph 6 of its Decision of 26 April 1988 (Friction reducing additive/MOBIL II), the Board held that the use of borated glycerol or thioglycerol esters as a friction reducing additive was inventive in the light of the cited prior art for the reasons there set out. The only issues which were not decided by the Board in its previously issued Decision, were those concerning amendment and novelty, the subject of the referred questions. In this circumstance, and in the light of what is set out above, the ground of opposition under Article 100(a) EPC is rejected.

Order

For these reasons it is decided that:

1. The decision under appeal is set aside.
2. The case is remitted to the Opposition Division with the order to maintain the patent on the basis of Claims 1 to 3 filed on 3 August 1990 and a description to be brought into agreement with the amended claims.

ou de thioglycérol présents dans des compositions lubrifiantes, non seulement empêchent la formation de rouille mais aussi peuvent servir d'additifs réduisant le frottement.

Aussi la Chambre est-elle d'avis que l'utilisation en tant qu'additifs réduisant le frottement dans des compositions lubrifiantes, dans la proportion d'au moins 1% en poids par rapport à la composition totale, d'esters boratés de glycérol ou de thioglycérol obtenus par boratation de composés répondant à la formule énoncée dans la revendication 1 n'avait pas été rendue accessible au public avant la date de priorité revendiquée dans le brevet en litige. Par conséquent, l'objet des revendications selon la requête présentement soumise à la Chambre est nouveau

3. Au point 6 de sa décision en date du 26 avril 1988 (Additif réduisant le frottement/MOBIL II), la Chambre avait constaté que, pour les raisons qu'elle avait indiquées, l'utilisation d'esters boratés de glycérol ou de thioglycérol en tant qu'additifs réduisant le frottement impliquait une activité inventive par rapport à l'état de la technique citée. Les seules questions que la Chambre n'avait pas tranchées dans sa décision antérieure sont celles de la modification et de la nouveauté, qui ont été soumises à la Grande Chambre de recours. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été exposé plus haut, le motif d'opposition invoqué au titre de l'article 100a) CBE est rejeté

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

1. La décision attaquée est annulée
2. L'affaire est renvoyée devant la division d'opposition, à charge pour elle de maintenir le brevet sur la base des revendications 1 à 3 déposées le 3 août 1990 et d'une description à mettre en accord avec le texte modifié des revendications.

Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 12. Dezember 1989 T 158/88 - 3.4.1* (Amtlicher Text)

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: K. Lederer
Mitglieder: H. Reich
C. Payraudeau

Anmelder: Siemens AG

Stichwort: Schriftzeichenform/ SIEMENS

Artikel: 52(1); 52(2)c); 52(3)EPÜ

Schlagwort: "Patentfähigkeit - Computerprogramm - technischer Charakter"

Leitsätze

I. Die Angabe in einem Patentanspruch, daß bei der Durchführung eines Verfahrens technische Mittel (hier Datensichtgerät) eingesetzt werden sollen, reicht allein nicht aus, um ein seinem Wesen nach ein Programm für eine Datenverarbeitungsanlage als solches darstellendes Verfahren zu einer im Sinne von Artikel 52(1)EPÜ patentfähigen Erfindung zu machen

II. Ein Computerprogramm wird nicht zum Bestandteil eines technischen Betriebsverfahrens, wenn die beanspruchte Lehre sich auf Veränderungen der Daten beschränkt und keine über die Informationsverarbeitung hinausgehenden Wirkungen auslöst

III. Sofern die gemäß einem beanspruchten Verfahren zu verarbeitenden Daten weder Betriebsparameter einer Vorrichtung repräsentieren (sondern wie hier Formen für Wortelemente einer Sprache), noch auf die physikalisch-technische Arbeitsweise der Vorrichtung einwirken (sondern wie hier Information für die visuelle Wahrnehmung durch einen Betrachter bereitstellen) und durch das beanspruchte Verfahren keine technische Aufgabe gelöst wird (sondern wie hier vollständige orthographisch richtige Schriftzeichenformen erzeugt werden), bedient sich die durch den Anspruch definierte Erfindung keiner technischen Mittel und ist gemäß Artikel 52(2)c) und (3)EPÜ nicht als eine patentfähige Erfindung im Sinne von Artikel 52(1)EPÜ anzusehen (Im Anschluß an T 26/86, "Röntgeneinrichtung/KOCH & STERZEL", ABI EPA 1988, 19).

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung 84 112599.0 (Veröffentlichungsnummer 0 144 656) ist durch eine Entscheidung der Prüfungsabteilung zurückgewiesen worden.

*) Die Entscheidung ist hier nur auszugsweise abgedruckt. Eine Kopie der ungekürzten Entscheidung in der Verfahrenssprache ist bei der Informationsstelle des EPA München gegen Zahlung einer Fotokopiergebühr von 1,30 DEM pro Seite erhältlich.

Decision of Technical Board of Appeal 3.4.1 dated 12 December 1989 T 158/88 - 3.4.1* (Translation)

Composition of the Board:

Chairman: K. Lederer
Members: H. Reich
C. Payraudeau

Applicant: Siemens AG

Headword: Character form/ SIEMENS

Article: 52(1); 52(2)(c); 52(3)EPC

Keyword: "Patentability- computer program- technical character"

Headnote

I. The statement in a patent claim that technical means (in this case a visual display unit) are to be used to carry out a process is not alone sufficient to render patentable within the meaning of Article 52(1)EPC a process which is in essence a computer program as such.

II. A computer program is not considered part of a technical operating procedure if the claimed teaching merely modifies the data and produces no effects beyond information processing

III. If the data to be processed by a claimed process neither constitute the operating parameters of a device (but, as here, forms the word elements of a language) nor affect the physical/technical functioning of the device (but, as here, supply visual information for a viewer) and if the claimed process does not solve a technical problem (but, as here, generates complete orthographically correct character forms), the invention defined in the claim does not use technical means and under Article 52(2)(c) and (3)EPC cannot be regarded as patentable within the meaning of Article 52(1)EPC. (Cf T 26/86, "X-ray apparatus/KOCH & STERZEL", OJ EPO 1988, 19.)

Summary of Facts and Submissions

I. European patent application No 84 112599.0 (publication No. 0144 656) was rejected by a decision of the Examining Division.

*) This is an abridged version of the decision. A copy of the full text in the language of proceedings may be obtained from the EPO Information Desk in Munich on payment of a photocopying fee of DEM 1,30 per page.

Décision de la Chambre de recours technique 3.4.1, en date du 12 décembre 1989 T 158/88 - 3.4.1* (Traduction)

Composition de la Chambre:

Président: K. Lederer
Membres: H. Reich
C. Payraudeau

Demandeur: Siemens AG

Référence: Forme d'un caractère/ SIEMENS

Article: 52(1); 52(2)c); 52(3)CBE

Mot-clé: "Brevetabilité - programme d'ordinateur- nature technique"

Sommaire

I. La mention dans une revendication que la mise en oeuvre d'un procédé nécessite des moyens techniques (dans le cas présent une unité d'affichage) ne suffit pas à elle seule à rendre brevetable au sens de l'article 52(1)CBE un procédé qui constitue intrinsèquement un programme d'ordinateur en tant que tel

II. Un programme d'ordinateur n'est pas considéré comme une composante d'un procédé d'exploitation si l'enseignement revendiqué se limite à modifier les données et ne produit aucun effet au-delà du traitement de l'information

III. Dans la mesure où les données à traiter selon le procédé revendiqué ne sont pas des paramètres de fonctionnement d'un dispositif (mais, en l'occurrence, des formes différentes des lettres constituant les mots d'une langue) et n'agissent pas sur le fonctionnement physico-technique de ce dispositif (mais fournissent, comme c'est le cas ici, des informations visuelles au lecteur), étant donné que le procédé revendiqué ne résout aucun problème technique (mais produit, comme en l'espèce, des caractères sous une forme complète et orthographique-ment correcte), l'invention définie dans la revendication n'utilise aucun moyen technique et, conformément à l'article 52(2)c) et (3)CBE, ne peut être considérée comme brevetable au sens de l'article 52(1)CBE (cf T 26/86, "Equipement radiologique/KOCH & STERZEL", JO OEB 1988, 19.)

Exposé des faits et conclusions

I. La demande de brevet européen 84 112599.0 (numéro de publication 0 144656) a été rejetée par décision de la division d'examen.

*) Seul un extrait de la décision est publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 1,30 DEM par page.

II. Die Zurückweisung wurde damit begründet, daß den Gegenständen der unabhängigen Ansprüche im Hinblick auf das Dokument

D1: GB-A-2 056 916

die aufgrund von Artikel 52 (1) und 56 EPÜ erforderliche erfinderische Tätigkeit fehle und es bei dieser Sachlage dahingestellt bleiben könne, ob eine bezüglich des Artikels 52 (2) EPÜ patentfähige Erfindung vorliege.

III. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin Beschwerde eingelegt, ohne die geltende Fassung der Ansprüche abzuändern.

IV. In einer der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Mitteilung äußerte die Kammer unter anderem Bedenken im Hinblick auf Artikel 52 (2) c) und 52 (3) EPÜ. Sie teilte mit, daß die gültige Fassung des Anspruchs 1 möglicherweise auch als ein Verfahren für eine gedankliche Tätigkeit interpretiert werden könnte. Selbst bei einer gegebenenfalls erfolgenden Beschränkung des Anspruchs 1 auf eine rein automatische Schriftzeichendarstellung an einer elektronischen Anzeigeeinheit mit Hilfe einer programmgesteuerten Steuereinheit bliebe es fraglich, ob ein derart beschränkter Anspruch nicht ein Programm für eine Datenverarbeitungsanlage als solches darstellen würde. Daraufhin reichte die Beschwerdeführerin einen neuen Anspruch 1 ein und beantragte die bisherigen Vorrichtungsansprüche 9 und 10 ersatzlos zu streichen

Dieser Anspruch lautet

"1. Verfahren zum Darstellen von Schriftzeichen auf einem Datensichtgerät, bei dem die Zeichenform der Schriftzeichen in Abhängigkeit von der Position in einem Wort in einer isolierten Form, einer Anfangsform, einer Mittenform oder einer Endungsform dargestellt werden, **dadurch gekennzeichnet,**

a) daß ein erstes Schriftzeichen (Z1) zunächst in einer ersten vollständigen Grundform an einer Anzeigeeinheit (AE) sichtbar dargestellt wird,

b) daß, falls anschließend ein zweites Schriftzeichen (Z2) eingegeben wird, dieses in einer zweiten vollständigen Grundform sichtbar dargestellt wird und das bereits an der Anzeigeeinheit (AE) zuvor dargestellte erste Schriftzeichen (Z1) durch ein Schriftzeichen (Z1) in seiner vollständigen Anfangsform ersetzt wird,

c) daß, falls die erste Grundform von der Anfangsform verschieden ist, daß, falls kein weiteres Schriftzeichen eingegeben wird, das bereits an der Anzeigeeinheit (AE) zuvor dargestellte erste Schriftzeichen (Z1) durch ein Schriftzeichen (Z1) in seiner vollständigen isolierten Form ersetzt wird,

II. The grounds given for the rejection were that in view of document

D1: GB-A-2 056916

the subject-matter of the independent claims lacked the inventive step required under Articles 52(1) and 56 EPC, and there was therefore no need to consider whether the invention was patentable within the meaning of Article 52(2) EPC

III. The appellants lodged an appeal against this decision without amending the current version of the claims

IV. In a communication enclosed with the invitation to oral proceedings the Board expressed doubts with regard to Article 52(2)(c) and 52(3) EPC, pointing out that in its current form Claim 1 could be interpreted as a method for performing mental acts. Even if Claim 1 were to be limited to the fully automatic display of characters on an electronic screen using a software-controlled control device, it would be doubtful whether a claim thus restricted would not constitute a computer program as such. The appellants then filed a new Claim 1, requesting that the previous apparatus Claims 9 and 10 be deleted.

This claim is worded as follows:

"1. Process for displaying characters on a visual display unit, in which characters are displayed in isolated form, start form, middle form or end form depending on their position in a word, **characterised in that,**

(a) a first character (Z1) is initially displayed in a first complete basic form on a screen (AE),

(b) if a second character (Z2) is then entered, it is displayed in a second complete basic form and the first character (Z1) already displayed on the screen (AE) is replaced by a character (Z1) in its complete start form,

(c) if the first basic form differs from the start form and no further character is entered, the first character (Z1) already displayed on the screen (AE) is replaced by a character (Z1) in its complete isolated form,

II. Le rejet a été décidé au motif que, compte tenu du document

D1: GB-A-2 056916

l'objet des revendications indépendantes n'impliquait pas l'activité inventive exigée aux articles 52 (1) et 56 CBE, et qu'il était par conséquent superflu d'examiner la question de savoir si l'invention était brevetable au sens de l'article 52 (2) CBE.

III. La requérante a formé un recours contre cette décision sans modifier le texte actuel des revendications

IV Dans une notification jointe à la citation à la procédure orale, la Chambre a notamment exprimé des doutes quant à l'article 52(2)c) et 52(3) CBE. Elle a fait observer que le texte actuel de la revendication 1 pourrait aussi être interprété comme définissant une méthode dans l'exercice d'une activité intellectuelle. Même si la revendication 1 était limitée à l'affichage purement automatique de caractères alphabétiques sur un écran électronique à l'aide d'une unité de contrôle pilotée par logiciel, on pourrait se demander si la revendication ainsi limitée ne porte pas sur un programme d'ordinateur en tant que tel. Le requérant a ensuite déposé une nouvelle revendication 1 et a demandé que soient supprimées les revendications 9 et 10 ayant pour objet un dispositif.

Cette revendication s'énonce comme suit:

"1. Procédé pour représenter des caractères sur une unité d'affichage, dans laquelle les caractères apparaissent sous leur forme isolée, initiale, médiale ou finale, selon la position qu'ils occupent à l'intérieur d'un mot, **caractérisé en ce que**

a) un premier caractère (Z1) est d'abord affiché sur l'écran (AE) sous une première forme de base complète,

b) si un deuxième caractère (Z2) est saisi ensuite, il est affiché sous une deuxième forme de base complète et le premier caractère (Z1) déjà affiché sur l'écran (AE) est remplacé par un caractère (Z1) sous sa forme initiale complète,

c) si la première forme de base est différente de la forme initiale, et si aucun caractère supplémentaire n'est saisi, le premier caractère (Z1) déjà affiché sur l'écran (AE) est remplacé par un caractère (Z1) sous sa forme isolée complète,

d) daß, falls weitere Schriftzeichen (Z3) des Wortes eingegeben werden, diese jeweils in ihrer vollständigen zweiten Grundform an der Anzeigeeinheit (AE) sichtbar dargestellt werden und die jeweils vorangehenden, bereits an der Anzeigeeinheit (AE) zuvor dargestellten Schriftzeichen (Z2) durch Schriftzeichen (Z2) in ihrer vollständigen Mittenform ersetzt werden, und

e) daß, falls kein weiteres Schriftzeichen eingegeben wird, das letzte, bereits an der Anzeigeeinheit (AE) zuvor dargestellte Schriftzeichen (Z3) durch ein Schriftzeichen (Z3) in seiner vollständigen Endungsform ersetzt wird."

Die Verfahrensansprüche 2 bis 8 sind auf Anspruch 1 rückbezogen.

V. Eswurde mündlich verhandelt.

VI. Am Ende der mündlichen Verhandlung beantragte die Beschwerdeführerin, die Zurückweisungsentscheidung aufzuheben und ein Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

VII. Im Hinblick auf eine mangelnde Patentfähigkeit im Sinne von Artikel 52 (2) c) und 52 (3) EPÜ stützte die Beschwerdeführerin ihren Antrag im wesentlichen auf folgende Argumente:

1. Da die Schriftzeichen auf der Anzeigeeinheit des Datensichtgerätes mit technischen Mitteln erzeugt würden, sei das in Anspruch 1 definierte Verfahren als technisch anzusehen.

2. Im Gegensatz zu dem aus Dokument D1 bekannten Stand der Technik, der dem Verfahren nach Anspruch 1 am nächsten komme, sei das sofort auf einen Tastenanschlag hin dargestellte Zeichen beim erfindungsgemäßen Verfahren **unverstümmelt**. Die Beseitigung der Zeichenverstümmelung bedeute eine Änderung der Bildvorlage für das Auge. Diese Änderung habe eine technische Wirkung, da der dem Auge angebotene Reiz verändert werde, ohne direkt auf die anschließende Reizverarbeitung im Rahmen einer gedanklichen Tätigkeit selbst einzuwirken.

3. Die mit technischen Mitteln erzielte Zeichenvervollständigung würde lediglich die gedankliche Arbeit erleichtern. Die im Anspruch 1 definierten Maßnahmen bedürften zu ihrer Durchführung keiner gedanklichen Tätigkeit. Sie lehrten vielmehr dem Fachmann, wie er einen mit einem Datensichtgerät verbundenen Rechner aufzubauen und zu programmieren hat, damit dieser, falls ein Schriftzeichen in verschiedenen Formen darstellbar ist, aus einem gegebenen Zeichenvorrat ein vom Benutzer der Anlage gewünschtes Zeichen in einer dieser Formen auswählt und sofort vollständig zur Anzeige bringt und dieses Zeichen gegebenenfalls später durch das gleiche Zeichen in anderer Form ersetzt, so daß gewissen (orthographischen) Regeln Rechnung getragen wird.

(d) if further characters (Z3) in the word are entered, these are displayed in their complete second form on the screen (AE) and the preceding characters (Z2) already displayed are replaced by characters (Z2) in their complete middle form, and

(e) if no further character is entered, the last character (Z3) already displayed on the screen (AE) is replaced by a character (Z3) in its complete end form."

Process Claims 2 to 8 depend on Claim 1.

V. Oral proceedings were held.

VI. At the end of the oral proceedings the appellants requested that the decision to reject the application be set aside and a patent granted on the basis of

VII. With regard to lack of patentability under Article 52(2)(c) and (3) EPC, the appellants argued essentially as follows in support of their request:

1. Since the characters were generated by technical means on the visual display unit's screen, the process defined in Claim 1 should be regarded as technical.

2. In contrast to the state of the art known from document D1, which came closest to the process claimed in Claim 1, the process according to the invention had the characters displayed in **unmutilated** form immediately following a keystroke. The elimination of character mutilation changed the visual presentation. This change had a technical effect in that the visual stimulus was modified without in its turn directly affecting the subsequent assimilation of the stimulus as part of a mental act.

3. The improvement in character display achieved by technical means simply facilitated mental activity. No mental act was required to carry out the procedure defined in Claim 1. That procedure merely showed the skilled person how to construct and program a computer connected to a visual display unit so that, if a character could be displayed in various forms, the computer would select one of them for the character requested by the user from a particular character set, displaying it immediately in complete form and where necessary replacing it later by the same character in a different form. In that way, certain (orthographical) rules were complied with.

d) si d'autres caractères (Z3) du mot sont saisis, chacun d'entre eux s'affiche à l'écran (AE) sous sa deuxième forme complète de base et les caractères précédents (Z2) déjà affichés sur l'écran (AE) sont remplacés par des caractères (Z2) sous leur forme médiale complète,

e) s'il n'est pas entré de caractère supplémentaire, le dernier caractère (Z3) à s'être précédemment affiché sur l'écran (AE) est remplacé par un caractère (Z3) sous sa forme finale complète."

Les revendications de procédé 2 à 8 dépendent de la revendication 1

V. Une procédure orale a eu lieu.

VI. A l'issue de la procédure orale, le requérant a demandé l'annulation de la décision de rejet et la délivrance d'un brevet sur la base des documents suivants:

VII. Pour ce qui est du manque de brevetabilité au sens de l'article 52 (2) c) et 52 (3) CBE, le requérant a essentiellement avancé les arguments suivants à l'appui de sa requête

1. Les caractères étant affichés sur l'écran à l'aide de moyens techniques, le procédé défini dans la revendication 1 doit être considéré comme étant de nature technique.

2. Contrairement à l'état de la technique figurant dans le document D1, qui est le plus proche du procédé selon la revendication 1, le procédé selon l'invention permet d'afficher immédiatement le caractère sous une forme **non tronquée**, en appuyant sur une touche. La suppression de la troncature du caractère entraîne une modification de l'aspect visuel. Cette modification a une incidence technique, car le stimulus visuel est modifié sans que son assimilation consécutive soit directement affectée dans l'exercice d'une activité intellectuelle proprement dite.

3. En complétant le caractère par des moyens techniques, l'on ne fait que faciliter l'exercice de l'activité intellectuelle. Aucune activité intellectuelle n'est nécessaire pour effectuer les opérations définies dans la revendication 1. Celles-ci renseignent plutôt l'homme de métier sur la marche à suivre pour constituer et programmer un ordinateur relié à une unité d'affichage, de sorte que si un caractère peut être affiché sous différentes formes, cet ordinateur extraie d'un stock de caractères donné le caractère choisi par l'utilisateur sous une des formes que ce caractère peut revêtir, le fasse aussitôt apparaître en entier sur l'écran et, au besoin, le remplace ultérieurement par le même caractère sous une autre forme, afin de tenir compte de certaines règles (orthographiques)

Entscheidungsgründe

1 Die Beschwerde ist zulässig.

2.1 Das Verfahren gemäß Anspruch 1 betrifft das Darstellen von - beispielsweise arabischen - Schriftzeichen (Buchstaben), die mitunter entsprechend der Schreibtradition isoliert (d. h. als alleinstehendes Schriftzeichen), am Wortanfang, in der Wortmitte und am Wortende eine jeweils unterschiedliche Zeichenform aufweisen können. Das Verfahren gemäß Anspruch 1 sieht vor, vorab anschlagssimultan das eingegebene Schriftzeichen zunächst in einer von mehreren Formen vorzugsweise in seiner wahrscheinlichsten Form, darzustellen. Die anschlagssimultan dargestellte Zeichenform wird beim nächsten Anschlag automatisch gegen die orthographisch korrekte Form ausgetauscht, wenn diese von der anschlagssimultan dargestellten abweicht. Die orthographisch richtige Auswahl erfolgt anhand der Feststellung, in welcher Reihenfolge die beiden Alternativen, Schriftzeichen oder Nicht-Schriftzeichen (Zwischenraum oder Interpunktion), eingegeben worden sind.

2.2 Der Wortlaut des Anspruchs 1 enthält zwar die Angaben, daß die Schriftzeichen "auf einem Datensichtgerät dargestellt" bzw. an "einer Anzeigeeinheit sichtbar dargestellt" werden, und daß Schriftzeichen "eingegeben" bzw. "ersetzt" werden, doch dienen diese technischen Bezeichnungen ausschließlich dazu, Erscheinungsformen der Schriftzeichen, ihre Auswahlkriterien für den gegebenenfalls erforderlichen Zeichenaustausch und das Auswahlresultat zu charakterisieren. Das im Anspruch 1 definierte "Verfahren zum Darstellen von Schriftzeichen auf einem Datensichtgerät" enthält keinerlei Maßnahmen, die auf die Sichtbarmachung der Zeichen mit technischen Mitteln einwirken. Es dient vielmehr lediglich der Datenverarbeitung selbst mit dem Ziel, die Daten nach bestimmten, im Anspruch 1 dargelegten Auswahlkriterien zu verarbeiten. Die auf die Datenverarbeitungsanlage ausgeübte Wirkung des in Anspruch 1 beanspruchten Verfahrens besteht darin, Daten, die eine bestimmte Schriftzeichenform repräsentieren, aus einem Speicher abzurufen und gegebenenfalls durch Daten zu ersetzen, die eine andere Form desselben Zeichens darstellen. Diese Daten unterscheiden sich nur hinsichtlich ihres Informationsgehalts, nicht aber in technischer Hinsicht. Der Anspruch 1 umschreibt damit nach Auffassung der Kammer seinem Wesen nach kein technisches Betriebsverfahren für eine Datenverarbeitungsanlage und ihr Datensichtgerät sondern eine Programm-Idee, d. h. eine allgemein gehaltene Anweisung wie eine programmgesteuerte DVA zu programmieren ist, um den gewünschten Effekt (sofortige Anzeige eines Schriftzeichens in einer fest vorgege-

Reasons for the Decision

1 The appeal is admissible.

2.1 The process according to Claim 1 concerns the display of characters (letters) which traditionally occur in different forms depending on whether they are in isolation (i.e. a single character) or at the beginning, in the middle or at the end of a word (e.g. Arabic characters). The process according to Claim 1 enables a character to be displayed simultaneously with the keystroke and initially in one of several forms, preferably the most probable. The form displayed simultaneously with the keystroke is automatically replaced by the orthographically correct form on the next keystroke if those two forms differ. The orthographically correct choice is made by determining the sequence in which the two alternatives - characters or non-characters (spaces or punctuation) - were entered.

2.2 Claim 1 does indeed state that the characters are "displayed on a visual display unit" or "displayed on a screen", and that characters are "entered" or "replaced". However, these technical descriptions serve only to characterise the forms in which the characters appear, the selection criteria for any exchange of characters which may prove necessary and the result of the selection. The "process for displaying characters on a visual display unit" as defined in Claim 1 does not involve any kind of procedure which uses technical means to influence the visualisation of the characters. It is simply a method of processing data according to the specific selection criteria set out in Claim 1. The effect on the computer of the process claimed in Claim 1 is to retrieve data representing a specific character form from a memory and, where appropriate, to replace it by data representing the same character in a different form. These data differ only in the information they contain, not technically. In the Board's opinion, Claim 1 therefore essentially describes not a technical operating procedure for a computer and its visual display unit but an idea for a program, i.e. general instructions on how to program a software-controlled computer to achieve the desired effect (immediate display of a character in a pre-determined form selected from several possible forms, and retention or replacement of such form by another in accordance with pre-defined rules).

Motifs de la décision

1. Le recours est admissible.

2.1 Le procédé selon la revendication 1 porte sur l'affichage de caractères (lettres) - arabes par exemple - qui, conformément à la tradition écrite, peuvent revêtir une forme différente selon qu'ils se trouvent soit en position isolée (c'est-à-dire non accolés à un autre caractère), au début, au milieu ou à la fin d'un mot. Le procédé selon la revendication 1 prévoit d'afficher le caractère entré, simultanément à la frappe, sous une des formes que ce caractère peut revêtir, et de préférence sous sa forme la plus probable. Lors de la frappe suivante, la forme affichée simultanément à la frappe est remplacée automatiquement par la forme orthographiquement correcte, si celle-ci est différente de la forme affichée simultanément à la frappe. Le choix orthographique correct s'opère en déterminant l'ordre dans lequel les deux options, à savoir la présence ou l'absence de caractère (espace blanc ou ponctuation), ont été saisies.

2.2 Bien que la revendication 1 fasse état de caractères à "représenter sur une unité d'affichage..." ou "affichés sur l'écran", ainsi que de caractères "saisis" ou "remplacés", ces désignations techniques servent uniquement à caractériser les formes que peuvent revêtir les caractères, les critères de leur sélection en vue de leur remplacement éventuel, ainsi que le résultat de la sélection. Le "procédé pour représenter des caractères sur une unité d'affichage" défini à la revendication 1 ne comporte aucune opération ayant une incidence sur la visualisation des caractères par le truchement de moyens techniques. Il sert simplement à traiter des données en fonction de certains critères de sélection exposés dans la revendication 1. L'effet exercé sur l'ordinateur par le procédé faisant l'objet de la revendication 1 consiste à appeler, d'une mémoire où elles sont stockées, des données représentant une certaine forme de caractère, et à les remplacer au besoin par des données représentant une autre forme du même caractère. Ces données ne diffèrent que par leur contenu informationnel, et non d'un point de vue technique. Par conséquent, la Chambre est d'avis que le procédé décrit à la revendication 1 n'est pas intrinsèquement un procédé technique opérationnel pour ordinateurs équipés d'une unité de visualisation, mais une idée à la base d'un programme, c'est-à-dire un ensemble de directives générales sur la manière dont il convient de programmer un ordinateur piloté par logiciel en vue d'obtenir l'effet recherché (affichage immédiat d'un caractère alphabétique sous une forme prédéterminée choisie entre plusieurs formes possibles, puis maintien de la forme

benen von mehreren möglichen Zeichenformen und Beibehaltung oder Ersatz der Zeichenform durch eine andere nach ebenfalls vorgegebenen Regeln) zu erzielen

2.3 Die Angabe, daß bei der Durchführung des beanspruchten Verfahrens technische Mittel (z. B. ein Datensichtgerät) eingesetzt werden sollen (vgl. oben Pkt VII-1), reicht allein nicht aus, um ein seinem Wesen nach ein Programm für eine Datenverarbeitungsanlage als solches darstellendes Verfahren zu einer im Sinne von Artikel 52 (1) EPÜ patentfähigen Erfindung zu machen. Ein Computerprogramm wird nicht zum Bestandteil eines technischen Betriebsverfahrens, wenn die beanspruchte Lehre sich auf Veränderungen der Daten beschränkt und keine über die bloße Informationsverarbeitung hinausgehende Wirkung auslöst.

2.4 Im Gegensatz zu der bereits ergangenen Entscheidung T 26/86 (KOCH & STERZEL, ABI. EPA 1988, 19) stellt das hier beanspruchte Verfahren keine Erfindung dar, die aus einer Mischung technischer und nicht-technischer Bestandteile besteht. Bei der der genannten Entscheidung zugrundeliegenden Erfindung repräsentieren die mit Hilfe des nicht-technischen Programms verarbeiteten Daten Betriebsparameter einer Vorrichtung, wobei diese Daten nach ihrer Verarbeitung auf die physikalisch-technische Arbeitsweise der Vorrichtung einwirken, nämlich Spannungen an und Ströme in Röntgenröhren, sowie Anodendrehgeschwindigkeiten und Brennfleckgrößen der Röhren verändern.

Im vorliegenden Fall repräsentieren die zu verarbeitenden Daten Schriftzeichen, wobei die Daten nach ihrer Verarbeitung ausschließlich eine leichtere Verständlichkeit der Zeichen durch einen Betrachter bewirken, ohne auf die (technischen) Darstellungsmittel für die Schriftzeichen zurückzuwirken.

Das beanspruchte Verfahren, das ein Computerprogramm definiert, bewirkt nämlich keine Veränderung der physikalischen oder technischen Arbeitsweise der nach diesem Verfahren arbeitenden Vorrichtung, d. h. hier des Datensichtgeräts mit Anzeigeeinheit. Die Anzeige der Schriftzeichen erfolgt stets in derselben (im Anspruch und in der Beschreibung nicht näher erläuterten) Weise. Eine technische Wirkung, etwa eine höhere Leuchtdichte der Anzeigeelemente, eine Bildvergrößerung oder dergl., wird durch das im Anspruch 1 umrissene Programm nicht erzielt. Allenfalls wird die (geistige) Erfassbarkeit der angezeigten Zeichen verbessert. Dieses Ergebnis liegt nicht auf technischem Gebiet. Der Anmelderin ist zwar darin zuzustimmen, daß das Erfassen, d. h. das Erkennen eines Schriftzeichens in der Regel dessen Abbildung im Auge des Lesers zur Voraussetzung hat. Jedoch wird im

2.3 The statement that technical means (e.g. a visual display unit) are to be used to carry out the claimed process (see point VII-1 above) is not alone sufficient to render patentable within the meaning of Article 52(1) EPC a process which in essence constitutes a computer program as such. A computer program is not considered part of a technical operating procedure if the claimed teaching merely modifies the data and produces no effects beyond information processing.

2.4 In contrast to the point at issue in decision T 26/86 (KOCH & STERZEL, OJ EPO 1988, 19), the claimed process does not constitute an invention consisting of a mix of technical and non-technical elements. In the former case, the data processed by means of the non-technical part of the program were the operating parameters of a device, and, once processed, influenced the physical/technical functioning of the device by altering X-ray tube voltages and currents and their anode rotation speeds and focal spot sizes.

In the present case, the data to be processed represent characters, and, once processed, serve only to make those characters more readily comprehensible to the viewer without affecting the (technical) means of displaying them.

The claimed process, which defines a computer program, does not result in a change in the physical or technical functioning of the device operating by this process, i.e. the visual display unit and screen. The characters are always displayed in the same way (not explained in any detail in the claim or description). The program described in Claim 1 has no technical effect, such as enhanced luminance of the display elements, image enlargement, etc.; at most, it improves the (mental) registrability of the characters displayed. This result is not technical in nature. The applicants are indeed right in thinking that the registering- i.e. recognition- of a character generally presupposes that the reader has visualised it. In the present case, however, such recognition is not improved by technical means (e.g. enhanced image contrast) but by means that influence mental assimilation of the visual stimulus,

choisie ou remplacement de celle-ci par une autre forme selon des règles définies à l'avance)

2.3 La mention (cf. point VII-1 ci-dessus) selon laquelle la mise en oeuvre du procédé revendiqué nécessite des moyens techniques (p. ex. une unité d'affichage) ne suffit pas à elle seule à rendre brevetable au sens de l'article 52(1) CBE un procédé qui constitue intrinsèquement un programme d'ordinateur en tant que tel. Un programme d'ordinateur n'est pas considéré comme une composante d'un procédé technique d'exploitation si l'enseignement revendiqué se limite à la modification des données et ne produit aucun effet au-delà du traitement de l'information.

2.4 Contrairement à la décision T 26/86 (KOCH & STERZEL, JO OEB 1988, 19), le procédé revendiqué en l'espèce n'est pas une invention présentant un ensemble de caractéristiques techniques combinées avec des caractéristiques non techniques. Dans l'invention faisant l'objet de la décision précitée, les données traitées à l'aide de la partie non technique du programme constituent les paramètres de fonctionnement d'un dispositif, ces données ayant, une fois traitées, une incidence sur le fonctionnement physico-technique du dispositif, puisqu'elles modifient la tension et le courant des tubes radiogènes ainsi que la vitesse des anodes tournantes et le foyer des tubes.

Dans la présente affaire, les données à traiter sont des caractères, une fois traitées, ces données permettent uniquement de mieux comprendre les caractères, sans que soient affectés les moyens (techniques) d'affichage

Le procédé revendiqué, qui définit un programme d'ordinateur, ne modifie en rien le fonctionnement physique ou technique du dispositif (c'est-à-dire de l'unité d'affichage avec écran) selon le procédé. L'affichage des caractères a toujours lieu selon le même mode (ceci ne faisant l'objet d'aucune explication détaillée dans la revendication ou la description). Le programme décrit dans la revendication 1 ne produit pas d'effet technique tel que, par exemple, un accroissement de la densité lumineuse des éléments d'affichage, un agrandissement de l'image, etc. Tout au plus la perception (intellectuelle) des caractères affichés s'en trouve-t-elle améliorée. Cet effet ne se situe pas dans le domaine technique. Le demandeur a certes raison d'affirmer que pour percevoir, c'est-à-dire pour reconnaître un caractère, le lecteur doit préalablement pouvoir le visualiser. Toutefois, dans la présente af-

vorliegenden Fall dieses Erkennen nicht durch technische Mittel verbessert (z B höherer Bildkontrast) sondern durch auf die geistige Verarbeitung des optischen Reizes wirkende Mittel, nämlich dem Anzeigen vollständiger Zeichen anstelle von Bruchstücken solcher Zeichen, so wie etwa das Erraten eines gesuchten Wortes beim Kreuzworträtsel umso erleichtert ist, je mehr Buchstaben dieses Wortes bereits vorgegeben sind

3.1 Es bleibt zu untersuchen, ob das Verfahren gemäß Anspruch 1 womöglich zur Lösung einer technischen Aufgabe dient, die das in Anspruch 1 definierte Programm gegebenenfalls als Teil einer Lehre zum technischen Handeln patentfähig machen könnte. Zur Definition der dem Anspruch 1 zugrundeliegenden Aufgabe sind zunächst die Erfolge festzustellen, die durch die beanspruchten Maßnahmen gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik erzielt werden.

3.2 Nach Auffassung der Kammer ist der dem Verfahren nach Anspruch 1 am nächsten kommende Stand der Technik in Dokument D1 beschrieben, bei dem in einem Ausführungsbeispiel anschlagssimultan nach einer Zwischenraum-Eingabe das folgende Schriftzeichen in einer Anfangsform und nach einer Schriftzeichen-Eingabe anschlagssimultan in einer Mittenform dargestellt wird, die unverändert bestehen bleiben und im Fall einer nachfolgenden Zwischenraumeingabe durch Anfügung eines zusätzlichen Zeichenelements zur isolierten Zeichenform bzw. zur Endungsform ergänzt wird. Dieses Baukastenprinzip führt bei manchen Zeichen zu einer unvollständigen, d. h. verstümmelten oder stilistisch abgewandelten Darstellung der durch den traditionsgemäßen Gebrauch der Schrift definierten korrekten Schriftzeichenform.

3.3 Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt dem Verfahren nach Anspruch 1 objektiv die Aufgabe zugrunde a) die Zeichen anschlagssimultan in ihrer vollständigen Zeichenform darzustellen und b) trotzdem ein orthographisch richtiges Schreiben zu ermöglichen

Keine der beiden Teilaufgaben ist aber technischer Natur. Die Darstellung vollständiger Zeichen anstelle von Bruchstücken führt zwar, wie die Beschwerdeführerin zurecht feststellt, zu einem anderen optischen Bild im Auge eines Lesers. Dieses dient aber, wie oben dargelegt, nur der leichteren **gedanklichen** Erfassbarkeit des Zeichens. Desgleichen dient das orthographisch korrekte Schreiben der leichteren gedanklichen Verarbeitung eines dargebotenen Textes.

Aus diesen Gründen vermag die Kammer in der dem Anspruch 1 zugrundeliegenden Aufgabe nichts Technisches zu sehen

namely the display of complete characters rather than elements of such characters - just as in a crossword puzzle the more letters are present the easier it is to guess a word.

3.1 It remains to be investigated whether the process according to Claim 1 could serve to solve a technical problem which could make the program defined in Claim 1 patentable as part of a practical technical teaching. To define the problem underlying Claim 1, it will first be necessary to establish how the results achieved by the claimed procedure compare with the closest prior art.

3.2 In the Board's opinion the prior art closest to the method according to Claim 1 is described in document D1, where in one embodiment a character entered after a space is displayed in start form simultaneously with the keystroke and a character entered after a character is displayed in middle form simultaneously with the keystroke. These forms remain unchanged, and on subsequent entry of a space are converted into an isolated or end form by the addition of another character element. With certain characters, this building-block principle results in an incomplete, i.e. mutilated or stylistically altered, representation of the correct traditional character forms.

3.3 Given this state of the art, the purpose of the process according to Claim 1 is (a) to display the characters in their complete form simultaneously with the keystroke and (b) still to produce an orthographically correct script.

Neither of these problems is technical, however. The display of complete characters rather than elements of characters does indeed, as the appellant correctly points out, result in a different image in the reader's eye. But, as stated above, this only serves to make **mental** registering of the character easier. Similarly, an orthographically correct script facilitates mental assimilation of a text

The Board cannot therefore regard the problem underlying Claim 1 as technical

faire, cette reconnaissance n'est pas améliorée par des moyens techniques (p. ex un contraste accru de l'image), mais par des moyens agissant sur le traitement intellectuel du stimulus optique, à savoir l'affichage de caractères complets au lieu de fragments de caractères, de la même façon que la résolution d'un problème de mots croisés est plus facile lorsque plusieurs lettres du mot recherché sont déjà connues.

3.1 Il reste à examiner si le procédé selon la revendication 1 pourrait contribuer à la résolution d'un problème technique, auquel cas le programme défini à la revendication 1 pourrait être considéré comme brevetable parce que faisant partie d'un enseignement pratique sur le plan technique. Si l'on veut définir le problème à la base de la revendication 1, il faut tout d'abord déterminer l'avantage que présente la méthode revendiquée sur l'état de la technique le plus proche.

3.2 La Chambre estime que l'état de la technique le plus proche du procédé selon la revendication 1 se trouve décrit dans le document D1. Dans un exemple de réalisation figurant dans ce document, un caractère entré après un blanc est affiché sous sa forme initiale simultanément à la frappe, tandis qu'un caractère entré après un autre caractère est affiché sous sa forme médiale simultanément à la frappe, ces formes restant inchangées et étant transformées en formes isolées ou finales par ajout d'un élément de caractère supplémentaire lorsqu'elles sont suivies d'un espace blanc. Il résulte de ce principe de construction à base d'éléments interchangeables que certains caractères sont représentés de façon incomplète, c'est-à-dire qu'ils sont tronqués ou stylistiquement modifiés, et ne correspondent pas à la graphie traditionnelle correcte.

3.3 Compte tenu de cet état de la technique, le procédé selon la revendication 1 a pour but de résoudre le problème suivant: a) représenter les caractères simultanément à la frappe sous leur forme complète et b) permettre malgré tout une écriture correcte du point de vue de l'orthographe.

Toutefois, aucun de ces deux aspects du problème n'est de nature technique. La représentation de caractères complets au lieu de fragments de caractères permet effectivement d'offrir au lecteur une image différente, comme le souligne à raison le requérant. Ce résultat, comme il est indiqué plus haut, ne fait que faciliter la perception **intellectuelle** du caractère. De même, le fait qu'un texte correctement orthographié facilite son traitement intellectuel.

En conséquence, la Chambre ne peut considérer comme technique le problème à la base de la revendication 1.

3.4 In dem der Entscheidung T 26/86 zugrundeliegenden Fall bestand übrigens die Aufgabe darin, die Lebensdauer einer Röntgenröhre zu verlängern, was als eine auf technischem Gebiet liegende Aufgabe anzusehen ist.

4 Da somit die gemäß dem beanspruchten Verfahren zu verarbeitenden Daten weder Betriebsparameter einer Vorrichtung repräsentieren, noch auf die physikalisch-technische Arbeitsweise der Vorrichtung einwirken und durch das beanspruchte Verfahren auch keine technische Aufgabe gelöst wird, bedient sich die durch den Anspruch 1 definierte Erfindung keiner technischen Mittel

5 Sie ist, wie oben dargelegt, letzten Endes ein Programm für eine Datenverarbeitungsanlage. Dieses Programm hat die orthographisch korrekte Form der Schriftzeichen in ihrer Rolle als Informationsträger zum Ziel, worin ebenfalls nichts Technisches zu sehen ist, so daß das Programm auch nicht durch den erzielten Erfolg zum Bestandteil einer technischen Lehre wird. Auch unter diesem Gesichtspunkt ist somit der Anspruch 1 als auf das Programm als solches gerichtet und sein Gegenstand gemäß Artikel 52 (2) und (3) EPÜ nicht als eine patentfähige Erfindung im Sinne von Artikel 52 (1) anzusehen.

6. Aus den vorstehenden Gründen ist der Anspruch 1 nicht gewährbar. Die Ansprüche 2-8 sind auf Anspruch 1 rückbezogen und teilen dessen Schicksal

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen

3.4 The case examined in decision T 26/86, moreover, involved extending the life of an X-ray tube, a problem which can be considered technical

4 Thus, the data to be processed by the claimed process neither constitute operating parameters of a device nor affect its physical/technical functioning, nor does the claimed process solve a technical problem. Accordingly, the invention defined in Claim 1 does not involve technical means.

5. As stated above, it is ultimately a computer program whose purpose as an information carrier is to produce the orthographically correct form of a character. Again, there is nothing technical in this. Nor therefore can the program be considered part of a technical teaching on the basis of the result achieved. In this context too, therefore, Claim 1 is to be considered as relating to the program as such and under Article 52(2) and (3) EPC its subject-matter cannot be regarded as a patentable invention within the meaning of Article 52(1).

6 Consequently, Claim 1 cannot be allowed. Claims 2 to 8 depend on Claim 1 and cannot therefore be allowed either.

Order

For these reasons it is decided that:

The appeal is dismissed.

3.4 Dans l'affaire faisant l'objet de la décision T 26/86, le problème consistait à prolonger la durée de vie d'un tube radiogène, ce qui doit être considéré comme un problème ressortissant à un domaine technique

4. Vu que les données traitées selon le procédé revendiqué ne sont pas des paramètres de fonctionnement d'un dispositif et n'agissent pas sur le fonctionnement physico-technique de ce dispositif, et étant donné que le procédé revendiqué ne résout aucun problème technique, l'invention définie dans la revendication 1 n'utilise aucun moyen technique.

5. Comme il est exposé ci-dessus, l'invention constitue en fin de compte un programme pour ordinateur. Ce programme a pour but de produire la forme orthographiquement correcte de caractères alphabétiques, qui jouent le rôle de support d'informations. Cela n'a rien de technique non plus, de sorte que le programme, indépendamment du résultat qu'il permet d'obtenir, ne peut être considéré comme la composante d'un enseignement technique. Dans ce contexte également, il y a lieu de considérer que la revendication 1 porte sur le programme en tant que tel et que, conformément à l'article 52(2) et (3) CBE, son objet n'est pas brevetable au sens de l'article 52(1) CBE.

6. Par conséquent, la revendication 1 n'est pas recevable. Les revendications 2 à 8, qui renvoient à la revendication 1, ne sont pas recevables non plus

Dispositif

Par ces motifs, il est statué comme suit:

Le recours est rejeté.

RECHTSAUSKÜNFTEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS*

Nr. 6/91 rev.**

Artikel 7(1) und 8(3) GebO
Artikel 133 und 134(7) EPÜ

Entrichtung der Gebühren

Rückerstattung von Gebühren oder Geldbeträgen

1. Gebühren können an das Europäische Patentamt von jedermann wirksam entrichtet werden.

2. Die Rückerstattung von Gebühren oder Geldbeträgen erfolgt an den Beteiligten bzw. an den zur Entgegennahme von Zahlungen ermächtigten Vertreter

Entrichtung der Gebühren

1. Die Gebührenordnung (GebO) enthält keine Bestimmungen darüber, von wem Gebührenzahlungen zu bewirken sind. Das Europäische Patentübereinkommen bezeichnet die Personen, von denen bestimmte Verfahrenshandlungen vorzunehmen sind, als Beteiligte (vgl. insbesondere Artikel 113 ff. EPÜ), sofern nicht ihre besondere Verfahrensstellung angegeben ist (z. B.: Anmelder, Einsprechender, Beschwerdeführer). Im Gegensatz hierzu verwendet die Gebührenordnung für denjenigen, der eine Zahlung bewirkt, den allgemeinen Begriff Einzahler (Artikel 7, 8 und 9 GebO). Damit geht die Gebührenordnung im Rahmen der Ermächtigung nach Artikel 33(2)d) und Artikel 51 EPÜ davon aus, daß die Zahlung von Gebühren nicht Bestandteil des Verfahrens ist, für das die Gebühr gezahlt wird, in dem nur der Beteiligte oder für ihn ein zugelassener Vertreter tätig werden kann (Artikel 133(1) bis (3), Artikel 134(1) und (7) EPÜ)

In Übereinstimmung mit entsprechenden Regelungen in den Vertragsstaaten können Beteiligte durch jedermann Gebühren einzahlen lassen und unabhängig von ihrem Sitz oder Wohnsitz Gebühren selbst einzahlen. Gebühren

LEGAL ADVICE FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE*

No. 6/91 rev.**

Articles 7(1) and 8(3) RFees
Articles 133 and 134(7) EPC

Payment of Fees

Refunds of fees or other sums

1. Fees may be validly paid to the European Patent Office by any person.

2. Refunds of fees or other sums are made to the party or to a representative authorised to receive payments.

Payment of Fees

1. The Rules relating to Fees (RFees) do not specify who is to make fee payments. The European Patent Convention describes persons who are required to take certain procedural steps as parties (see in particular Article 113 et seq. EPC), unless they have a special status in the proceedings (e.g. applicant, opponent, appellant). The Rules relating to Fees, on the other hand, use a general term - "the person making the payment" (Articles 7, 8 and 9 RFees). In other words, in the context of the authorisation provided for in Article 33(2)(d) and Article 51 EPC, they are based on the assumption that the payment of fees is not an integral part of the procedure in respect of which the fee is paid and in which procedural steps can be taken only by the party or a professional representative acting on his behalf (Article 133(1) to (3), Article 134(1) and (7), EPC).

In line with corresponding provisions in the Contracting States, parties can arrange for fees to be paid by any person and can pay fees themselves, regardless of their place of residence or principal place of business, i.e. fees

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES DE L'OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS*

n° 6/91 rév.**

Articles 7(1) et 8(3) RRT
Articles 133 et 134(7) CBE

Paiement des taxes

Remboursement de taxes ou d'autres montants

1. Les taxes peuvent être valablement acquittées à l'Office européen des brevets par toute personne.

2. Le remboursement de taxes ou d'autres montants est effectué au profit de la partie concernée ou du représentant habilité à recevoir des paiements

Paiement des taxes

1. Le règlement relatif aux taxes (RRT) ne comporte aucune disposition stipulant par qui doivent être acquittées les taxes. La Convention sur le brevet européen qualifie les personnes devant effectuer certains actes de procédure de "parties" (cf. notamment les articles 113s CBE), lorsqu'elle ne précise pas leur rôle particulier dans la procédure (par exemple, demandeur, opposant, requérant). Par contre, le règlement relatif aux taxes utilise la notion générale de "personne qui effectue le paiement" (articles 7, 8 et 9 RRT). Ce faisant, le règlement relatif aux taxes, dans le cadre des compétences visées à l'article 33(2)(d) et à l'article 51 CBE, part du principe que le paiement des taxes ne fait pas partie de la procédure pour laquelle la taxe est acquittée et dans laquelle seule peut agir la partie ou un mandataire agréé la représentant (article 133(1) à (3), article 134(1) et (7) CBE)

En accord avec des dispositions correspondantes existant dans les Etats contractants, les parties peuvent faire acquitter les taxes par toute personne et, indépendamment du territoire sur lequel se trouve leur domicile ou leur

*) Unter dieser Rubrik werden Stellungnahmen zu Anfragen von allgemeinem Interesse veröffentlicht. Der Informationsaufgabe dieser Rubrik entspricht es, daß formale Fragen des Verfahrens im Vordergrund stehen. Die Rechtsauskünfte binden die zuständigen Organe des Europäischen Patentamts, insbesondere die Beschwerdekammern und die Große Beschwerdekammer, nicht.

**) Revidierte Fassung der Rechtsauskunft Nr. 6/80 (ABI EPA 1980, 303) auf Grund der am 1. Oktober 1991 in Kraft getretenen Neufassung der Regel 101 EPÜ (ABI EPA 1991, 421)

*) In this column replies are published to enquiries of general interest. In line with the informative purpose suggested by the title the intention is to give prominence to formal matters of procedure. The legal information supplied therein is in no way binding on the competent departments of the European Patent Office especially the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal.

**) Revised version of Legal Advice No. 6/80 (OJ EPO 1980 303) on the basis of the new version of Rule 101 EPC which entered into force on 1 October 1991 (OJ EPO 1991 421)

*) Cette rubrique est consacrée aux réponses à des questions d'intérêt général. Etant donné la fonction d'information de cette rubrique les questions de procédure y occuperont le premier plan. Les renseignements de nature juridique n'engagent pas les organes de l'OEB, notamment les chambres de recours et la Grande Chambre de recours.

**) Version révisée du renseignement juridique n° 6/80 (JO OEB 1980, 303) sur la base de la nouvelle version de la règle 101 CBE entrée en vigueur le 1^{er} octobre 1991 (JO OEB 1991, 421)

können daher an das EPA von jedermann wirksam entrichtet werden.¹⁾

2 Zahlungen, die außerhalb eines Vertragsstaats veranlaßt worden sind, sind im Fall der Verzögerung in der Übermittlung nicht in gleicher Weise privilegiert wie in einem Vertragsstaat veranlaßte Zahlungen. Während in der Gebührenordnung Vorsorge dafür geschaffen ist, daß eine frühzeitig in einem Vertragsstaat veranlaßte Zahlung unter bestimmten Voraussetzungen auch dann als rechtzeitig gilt, wenn sie infolge einer Verzögerung in der Übermittlung nach Ablauf der Zahlungsfrist eingegangen ist, fehlt es an einer entsprechenden Vergünstigung für Zahlungen, die nicht von einem Vertragsstaat aus vorgenommen worden sind. Nach Artikel 8(3) GebO gilt die Zahlungsfrist auch bei verspäteter Zahlung als eingehalten, wenn dem EPA nachgewiesen wird, daß der Einzahler

a) innerhalb der Zahlungsfrist in einem **Vertragsstaat**

- i) die Zahlung des Betrags bei einem Bankinstitut oder Postamt veranlaßt hat oder
 - ii) einen Auftrag zur Überweisung des zu entrichtenden Betrags einem Bankinstitut oder Postscheckamt formgerecht erteilt hat oder
 - iii) einem Postamt einen an das Amt gerichteten Brief übergeben hat, in dem ein dem Artikel 5 (1) d) GebO entsprechender Scheck enthalten ist, sofern dieser Scheck eingelöst wird, und
- b) eine Zuschlagsgebühr in Höhe von 10% der betreffenden Gebühr oder Gebühren, höchstens jedoch DEM 300²⁾ entrichtet hat; die Zuschlagsgebühr wird nicht erhoben, wenn eine Handlung nach Buchstabe a) spätestens zehn Tage vor Ablauf der Zahlungsfrist vorgenommen worden ist.

Diese Vorschrift ist **nicht anwendbar**, wenn die Zahlung **außerhalb der Vertragsstaaten** bewirkt wurde

3. Für alle Zahlungen ist Artikel 7(1) GebO zu beachten. Danach muß jede Zahlung den Einzahler bezeichnen und die notwendigen Angaben enthalten, die es dem EPA ermöglichen, den Zweck der Zahlung ohne weiteres zu erkennen. Zu beachten sind auch die regelmäßig im Amtsblatt enthaltenen

can be validly paid to the European Patent Office by any person ¹⁾

2. Payments which have been effected outside a Contracting State are not accorded the same preferential treatment, in the event of a delay in transmission, as payments effected in a Contracting State. Whereas provision is made in the Rules relating to Fees to ensure that payments effected sufficiently in advance in a Contracting State will under certain circumstances be considered to have been made in due time even if, as a result of a delay in transmission, they are received after the period for payment has expired, no such favourable treatment is laid down in the case of payments made outside the Contracting States. Under Article 8(3) RFees, the period for payment is also considered to have been observed in the case of a late payment if evidence is provided to the EPO that the person who made the payment

(a) fulfilled one of the following conditions in a **Contracting State** within the period for payment:

- (i) he effected the payment through a banking establishment or a post office,
 - (ii) he duly gave an order to a banking establishment or a post office to transfer the amount of the payment;
 - (iii) he despatched at a post office a letter bearing the address of the Office and containing a cheque within the meaning of Article 5, (1)(d) RFees, provided that the cheque is met, and
- (b) paid a surcharge of 10% on the relevant fee or fees, but not exceeding DEM 300²⁾; no surcharge is payable if a condition according to sub-paragraph (a) has been fulfilled not later than ten days before the expiry of the period for payment.

The above is **not applicable** to payments made **outside the Contracting States**

3. When making payments it is important to observe Article 7(1) RFees, which lays down that every payment must indicate the name of the person making the payment and must contain the necessary particulars to enable the EPO to establish immediately the purpose of the payment. The "Guidance

siège, procéder elles-mêmes au paiement. Les taxes peuvent par conséquent être valablement versées à l'OEB par toute personne.¹⁾

2 Les paiements effectués en dehors du territoire d'un Etat contractant ne bénéficient pas, en cas de retard dans leur transmission, du même traitement de faveur que ceux effectués dans un Etat contractant. Tandis que le règlement relatif aux taxes comporte une disposition selon laquelle un paiement effectué à temps dans un Etat contractant est encore, sous certaines conditions, réputé effectué en temps utile, alors même qu'en raison d'un retard dans la transmission il est parvenu après expiration du délai de paiement, il n'existe pas de disposition aussi favorable pour les paiements qui n'ont pas été effectués à partir d'un Etat contractant. Aux termes de l'article 8(3) RRT, le délai de paiement est considéré comme respecté même en cas de paiement tardif si la preuve est apportée à l'OEB que la personne qui a effectué le paiement

a) a rempli dans un **Etat contractant** l'une des conditions ci-après dans le délai de paiement:

- i) avoir effectué le paiement auprès d'un établissement bancaire ou d'un bureau de poste;
 - ii) avoir donné un ordre de virement, en bonne et due forme, du montant du paiement à un établissement bancaire ou à un bureau de chèques postaux;
 - iii) avoir déposé dans un bureau de poste une lettre portant l'adresse de l'OEB et contenant un chèque visé à l'article 5(1)d) RRT, sous réserve de l'encaissement de ce chèque, et
- b) a acquitté une surtaxe d'un montant égal à 10% de la ou des taxes dues, mais n'excédant pas 300 DEM²⁾; aucune surtaxe n'est due si l'une des conditions visées à la lettre a) a été remplie au plus tard dix jours avant l'expiration du délai de paiement.

Cette disposition n'est **pas applicable** lorsque le paiement a été effectué **en dehors du territoire des Etats contractants**.

3. Il y a lieu de tenir compte de l'article 7(1) RRT pour tous les paiements. Par conséquent, tout paiement doit comporter l'indication du nom de la personne qui l'effectue ainsi que les données nécessaires pour permettre à l'OEB d'identifier facilement l'objet du paiement. Il est en outre vivement re-

¹⁾ In dieser Weise ist Artikel 133(2) EPU auch vom Gesamtausschuß der Luxemburger Konferenz über das Gemeinschaftspatent vom 17 November bis 15 Dezember 1975 ausgelegt worden (vorläufige Berichte über diese Konferenz Dokument CIBC 801/79, S. 48, Randnr 161-164)

²⁾ Dies ist der derzeit geltende Höchstbetrag der Zuschlagsgebühr

¹⁾ This is also the interpretation given to Article 133 (2) EPC by the Committee of the Whole of the Luxembourg Conference on the Community Patent, held from 17 November to 15 December 1975 (provisional minutes of the Conference CIBC 801/79, p. 48, points 161 to 164)

²⁾ Current maximum surcharge

¹⁾ L'article 133(2) de la CBEa été interprété dans le même sens par la Commission plénière de la Conférence de Luxembourg sur le brevet communautaire qui s'est tenue du 17 novembre au 15 décembre 1975 (rapports provisoires sur ladite conférence, document CIBC 801/79, page 48, points 161 à 164)

²⁾ Montant maximum actuellement en vigueur de la surtaxe

"Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen".

4. Wird eine Gebühr durch einen Dritten entrichtet, so wird dieser hierdurch nicht an dem Verfahren beteiligt, für das die Zahlung bestimmt ist. Sofern die Gebühr einem bestimmten Verfahren zugeordnet werden kann, wird daher jeder in Zusammenhang mit der Zahlung notwendige **Schriftwechsel** nicht mit dem Einzahler, sondern mit dem betreffenden Beteiligten oder seinem Vertreter geführt.

Rückerstattung von Gebühren oder Geldbeträgen

5. Kommt die Rückerstattung von Gebühren oder Geldbeträgen in Betracht, so erfolgt diese an den Beteiligten bzw. an den zur Entgegennahme von Zahlungen ermächtigten Vertreter in folgender Weise:

5.1 Ist der Vertreter ein zugelassener Vertreter, der gemäß Regel 101(1) EPÜ in Verbindung mit Artikel 1 des Beschlusses des Präsidenten des EPA vom 19. Juli 1991 über die Einreichung von Vollmachten (ABI EPA 1991, 489) nur noch in bestimmten Fällen eine Vollmacht einreichen muß, so wird vorbehaltlich der Nummer 5.3 wie folgt verfahren:

- a) Hat der zugelassene Vertreter auf eine registrierte allgemeine Vollmacht hingewiesen, so erfolgt die Rückerstattung gemäß der Angabe über den Geldempfang in der allgemeinen Vollmacht.
- b) Hat der zugelassene Vertreter weder auf eine registrierte allgemeine Vollmacht hingewiesen noch eine Einzelvollmacht eingereicht, so geht das EPA davon aus, daß der Beteiligte den zugelassenen Vertreter zur Entgegennahme von Zahlungen ermächtigt hat.
- c) Hat der zugelassene Vertreter eine Einzelvollmacht eingereicht, so geht das EPA, da die Einzelvollmacht gemäß Artikel 1(1) des obengenannten Beschlusses des Präsidenten des EPA nicht geprüft wird, davon aus, daß der Beteiligte den zugelassenen Vertreter zur Entgegennahme von Zahlungen ermächtigt hat.

In den Fällen b) und c) obliegt es gegebenenfalls dem Vertreter, die rückerstatteten Gebühren oder Geldbeträge an den Beteiligten weiterzuleiten.

5.2 Ist der Vertreter ein nach Artikel 134(7) EPÜ vertretungsberechtigter Rechtsanwalt, so erfolgt die Rückerstattung an den Vertreter, wenn er zur Entgegennahme von Zahlungen bevollmächtigt ist.

5.3 Beantragt ein zugelassener Vertreter oder ein vertretungsberechtigter Rechtsanwalt, an den nach den Nrn. 5.1 oder 5.2 zurückzuerstatten wäre, in einem gesonderten Schriftstück die

for the payment of fees, costs and prices" published regularly in the Official Journal should also be complied with.

4. The fact that a fee is paid by a third party does not make that person a party to the proceedings to which the payment relates. Provided that the procedure to which the fee relates can be identified, any **correspondence** relating to the payment will therefore be conducted with the party concerned or with his representative and not with the person who made the payment.

Refunds of fees or other sums

5. Any refunds of fees or other sums will be made in accordance with the following procedure to the party or to a representative authorised to receive payments

5.1 If the representative is a professional representative who, under Rule 101(1) EPC in conjunction with Article 1 of the Decision of the President of the EPO dated 19 July 1991 on the filing of authorisations (OJ EPO 1991, 489), is henceforward required to file an authorisation in certain circumstances only, subject to point 5.3 the arrangements are as follows:

- (a) If the professional representative has cited a general authorisation already on file, the refund will be made on the basis of the particulars concerning the right to receive payments contained in the general authorisation.
- (b) If the professional representative has neither cited a general authorisation already on file nor filed an individual authorisation, the EPO will assume that the party has authorised the professional representative to receive payments
- (c) If the professional representative has filed an individual authorisation, since under Article 1(1) of the above-mentioned Decision of the President of the EPO such individual authorisations are not checked, the EPO will assume that the party has authorised the professional representative to receive payments.

Where (b) and (c) apply it is incumbent upon the representative to forward any refunded fees or other sums to the party.

5.2 If the representative is a legal practitioner entitled under Article 134(7) EPC to act as a professional representative, the refund will be made to him if he is authorised to receive payments

5.3 If a professional representative or a legal practitioner entitled to act as a professional representative - to whom refunds would normally be made in accordance with points 5.1 or 5.2 -

commandé de tenir compte des "Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente" publiés régulièrement au Journal officiel.

4. Si une taxe est acquittée par un tiers, celui-ci ne devient pas de ce fait partie à la procédure que concerne le paiement. Dans la mesure où la taxe peut être rapportée à une procédure déterminée, toute la **correspondance** nécessitée par le paiement ne sera par conséquent pas échangée avec la personne qui l'a effectué, mais avec la partie concernée ou avec son mandataire.

Remboursement de taxes ou d'autres montants

5. S'il y a lieu à remboursement de taxes ou d'autres montants, celui-ci est effectué au profit de la partie concernée ou du représentant habilité à recevoir des paiements, et ce de la manière suivante:

5.1 Si le représentant est un mandataire agréé qui, conformément à la règle 101(1) CBE ensemble l'article premier de la décision du Président de l'OEB en date du 19 juillet 1991 relative au dépôt de pouvoirs (JO OEB 1991, 489), ne doit plus déposer de pouvoir que dans certains cas, il y a lieu, sous réserve des indications figurant au point 5.3, de procéder comme suit

- a) Si le mandataire agréé a fait référence à un pouvoir général déjà enregistré, le remboursement est effectué conformément aux indications relatives à la réception des paiements figurant dans ce pouvoir
- b) Si le mandataire agréé n'a pas fait référence à un pouvoir général déjà enregistré ou n'a pas déposé de pouvoir particulier, l'OEB considère que la partie concernée a habilité le mandataire agréé à recevoir des paiements.

c) Si le mandataire agréé a déposé un pouvoir particulier, l'OEB considère que la partie concernée a habilité le mandataire agréé à recevoir des paiements, étant donné qu'en vertu de l'article premier (1) de la décision susmentionnée du Président de l'OEB, le pouvoir particulier ne fait l'objet d'aucune vérification.

Dans les cas visés sous b) et c), il appartient, le cas échéant, au représentant de transmettre à la partie concernée les taxes ou les autres montants remboursés.

5.2 Si le représentant est un avocat habilité à agir en qualité de mandataire en vertu de l'article 134(7) CBE, le remboursement est effectué au profit du représentant s'il est habilité à recevoir des paiements

5.3 Si un mandataire agréé ou un avocat habilité à agir en qualité de mandataire, au profit de qui devraient être effectués des remboursements conformément aux points 5.1 ou 5.2, de-

Rückerstattung an den Beteiligten, so wird diesem Antrag stattgegeben.

6 Es ist nicht Aufgabe des EPA nachzuprüfen, ob in den Beziehungen zwischen dem Beteiligten bzw seinem Vertreter und dem Einzahler ein rechtlicher Grund vorliegt, der eine unmittelbare Rückerstattung an den Einzahler rechtfertigen würde.

Eine unmittelbare Rückerstattung an den Einzahler erfolgt daher nur dann, wenn der Zweck einer Zahlung nicht ohne weiteres erkennbar ist und der Einzahler auf Anforderung diesen Zweck nicht rechtzeitig mitteilt. Eine solche Gebühr kann keinem bestimmten Verfahren zugeordnet werden und gilt als nicht erfolgt (Artikel 7(2) GebO).

requests in a separate document that the refund be made to the party, that request will be allowed.

6 It is not incumbent upon the EPO to ascertain whether there are legal grounds, arising out of the relations between the party or his representative and the person who made the payment, for making the refund direct to the latter.

Consequently, a refund will be made direct to the person who made the payment only if the purpose of the payment cannot immediately be established and the person who made the payment fails, on request, to notify the Office of that purpose in due time. Since the proceeding to which it relates cannot be identified, the fee will be considered not to have been paid (Article 7(2) RFees).

mande dans un document séparé que le remboursement soit effectué au profit de la partie concernée, il sera fait droit à cette requête.

6 Il n'appartient pas à l'OEB de vérifier si les relations entre la partie concernée ou son mandataire et la personne qui a effectué le paiement constituent une cause juridique susceptible de justifier un remboursement direct au profit de cette dernière.

Le remboursement direct n'a par conséquent lieu au profit de la personne qui a effectué le paiement que si l'objet du paiement n'est pas facilement identifiable et si la personne qui a effectué le paiement, invitée à communiquer cet objet, ne l'indique pas en temps utile. La taxe ne peut alors être rapportée à aucune procédure déterminée et son paiement est considéré comme nul et non avenue (article 7(2) RRT).

MITTEILUNGEN DES EUROPÄISCHEN PATENTAMTS

Automatischer Briefkasten "Pschorrhöfe"

Im Anschluß an die Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 19. März 1991 über die Errichtung einer weiteren Annahmestelle des EPA in München (ABI. EPA 1991, 223), weist das EPA darauf hin, daß ab sofort im Dienstgebäude "Pschorrhöfe" München, am Eingang Zollstraße 3 ein automatischer Briefkasten für die Einreichung von Schriftstücken zur Verfügung steht

Schriftstücke, die in den automatischen Briefkasten eingeworfen werden, erhalten den Tag des Einwurfs als Einreichungstag

INFORMATION FROM THE EUROPEAN PATENT OFFICE

"Pschorrhöfe" automated mail-box

Further to the Notice of the European Patent Office dated 19 March 1991 concerning the setting-up of a further EPO filing office in Munich (OJ EPO 1991, 223), the EPO wishes to point out that the "Pschorrhöfe" building in Munich is now equipped (at the entrance at Zollstrasse 3) with an automated mail-box for the receipt of documents

Documents posted in the automated mail-box are accorded the date of posting as the date of filing.

COMMUNICATIONS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS

Boîte aux lettres automati- que aux Pschorrhöfe

Suite au communiqué de l'Office européen des brevets en date du 19 mars 1991 relatif à la création d'un nouveau bureau de réception de l'OEB à Munich (JO OEB 1991, 223), l'OEB signale qu'une boîte aux lettres automatique est désormais disponible dans le bâtiment des "Pschorrhöfe" de Munich, à l'entrée située Zollstraße 3

Les documents mis dans cette boîte aux lettres automatique sont réputés avoir été déposés à la date à laquelle ils ont été glissés dans ladite boîte

Beifügung einer vorbereite- ten Empfangsbescheinigung (EPA Form 2936) bei Zustel- lungen durch eingeschriebe- nen Brief mit Rückschein

1. Von der im ABI. EPA 1984, 325 empfohlenen Empfangsbestätigung bei Ladungen wird nicht im erwarteten Umfang Gebrauch gemacht, weshalb nachfolgend die entsprechende Mitteilung in ihren wesentlichen Punkten wiederholt wird

a) Ladungen zur mündlichen Verhandlung oder zur Beweisaufnahme durch das Europäische Patentamt werden durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein zugestellt (Art. 119, Regel 78 (1) EPÜ)

b) Rückscheine kommen aufgrund unterschiedlicher Zustellungsregelungen in den einzelnen Vertragsstaaten des öfteren nicht zum Europäischen Patentamt zurück oder enthalten keinen Zustellvermerk. Die Erledigung von Nachforschungsanträgen durch die Post nimmt eine unverhältnismäßig lange Zeit in Anspruch.

c) Dies führt bei Ladungen zur mündlichen Verhandlung oder zur Beweisaufnahme durch das Europäische Patentamt zu großen Schwierigkeiten. Da die Ladungsfrist einzuhalten ist (vgl. Regel 71 (1), 72 (2) EPÜ), muß sich das Europäische Patentamt in den genannten Fällen bei dem Zustellungsempfänger selbst erkundigen, ob die Ladung rechtzeitig zugestellt worden ist. Gegebenenfalls muß um das Einverständnis

Enclosure of a standard acknowledgement of receipt (EPO Form 2936) in the case of notifications by registered letter with advice of delivery

1. The acknowledgement of receipt recommended in OJ EPO 1984, 325 for summonses is not being used as often as was expected, and the main points of the previous notice are therefore reprinted below

(a) Summonses to oral proceedings or to the taking of evidence by the European Patent Office are notified by registered letter with advice of delivery (Article 119 and Rule 78(1) EPC)

(b) As a result of differing delivery regulations in the individual Contracting States, advices of delivery are often either not returned to the European Patent Office at all or else returned without being completed at the receiving end. Subsequent investigations by the Post Office take an inordinately long time.

(c) This causes considerable difficulties in the case of summonses to oral proceedings or the taking of evidence by the European Patent Office. Because of the prescribed period of advance notice (Rules 71(1) and 72(2) EPC), the European Patent Office is then itself obliged to find out from the addressee whether the summons was notified on time. If not, his agreement has to be sought to a

Adjonction d'un récépissé préétabli (OEB Form 2936) lors de significations par let- tre recommandée avec de- mande d'avis de réception

1. Etant donné que le récépissé préconisé dans le JO OEB 1984.325 pour les citations n'est pas aussi utilisé que prévu, voici le rappel des principaux points du communiqué correspondant.

a) Les citations à une procédure orale ou à des mesures d'instruction effectuées par l'Office européen des brevets "sont signifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" (art. 119, règle 78(1) CBE).

b) Il arrive souvent, en raison des règles de signification différentes suivant les Etats contractants, que les accusés de réception ne soient pas retournés à l'Office européen des brevets ou qu'ils ne comportent pas la mention attestant la remise au destinataire. Les services postaux mettent très longtemps à effectuer d'éventuelles recherches s'y rapportant.

c) Il en résulte de grosses difficultés dans le cas de telles citations. Etant donné que la citation comporte un délai à respecter (cf. règles 71(1) et 72(2) CBE), l'Office européen des brevets a l'obligation de s'assurer auprès du destinataire qu'elle a été signifiée dans les délais. Le cas échéant, les parties doivent convenir d'un délai plus bref; si la personne requise ne marque pas son accord, la date de la procédure

mit einer kürzeren Ladungsfrist nachgesucht werden; wird dieses Einverständnis nicht erteilt, so muß der Termin zur mündlichen Verhandlung oder zur Beweisaufnahme kurzfristig aufgehoben werden.

d) Um diese Schwierigkeiten zu vermeiden, fügt das Europäische Patentamt Ladungen zusätzlich zum Rückschein eine vorbereitete Empfangsbescheinigung in Form einer weißen Karte (EPA Form 2936) bei. Der Empfänger wird gebeten werden, den Empfang zu bescheinigen und die Empfangsbescheinigung umgehend an das Europäische Patentamt zurückzusenden. Da es im Interesse aller geladenen Personen liegt, daß eine festgesetzte mündliche Verhandlung oder Beweisaufnahme termingemäß durchgeführt wird, darf erwartet werden, daß dieser Bitte entsprochen wird.

2. Da auch bei anderen Zustellungen durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein (z. B.: Entscheidungen über die Zurückweisung der europäischen Patentanmeldung- Art. 97 (1) EPÜ) die gleichen Schwierigkeiten auftreten, wird das Europäische Patentamt zukünftig grundsätzlich allen derartigen Zustellungen eine solche Empfangsbescheinigung (EPA Form 2936) beifügen, mit der Bitte, diese umgehend zurückzusenden.

shorter period of notice and if this agreement is not forthcoming, the oral proceedings or taking of evidence have to be cancelled at short notice.

(d) To avoid these difficulties, the European Patent Office encloses with summonses a standard acknowledgement of receipt in the form of a white card (EPO Form 2936), in addition to the advice of delivery. The recipient is asked to acknowledge receipt and return the acknowledgement to the European Patent Office by return of post. Since it is in the interests of all those who receive summonses that oral proceedings or taking of evidence once arranged should duly take place, it is hoped that those concerned will comply with this request.

2. As the same problem occurs in the case of other notifications by registered letter with advice of delivery (e.g. decisions to refuse a European patent application- Article 97(1) EPC), the European Patent Office will in future as a matter of course enclose an acknowledgement of receipt (EPO Form 2936) with all such notifications, requesting the addressee to return it by return of post.

orale ou de l'instruction devra être annulée avec préavis très court.

d) Afin d'éviter de telles complications, l'Office européen des brevets adjoint aux citations, en plus de la demande d'avis de réception, un récépissé préétabli ayant la forme d'un coupon blanc (OEB Form 2936). Le destinataire sera prié de renvoyer immédiatement ce récépissé dûment rempli à l'Office européen des brevets. Comme il est de l'intérêt de toutes les personnes citées que la procédure orale ou la procédure d'instruction se déroulent à la date prévue, il y a tout lieu d'espérer que les intéressés rempliront cette formalité

2. Etant donné que les mêmes complications apparaissent aussi pour d'autres significations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (p.ex.: décisions relatives au rejet de la demande de brevet européen - art 97(1) CBE), l'Office européen des brevets a décidé d'adopter désormais à toutes ces significations un tel récépissé (OEB Form 2936), avec prière de le renvoyer immédiatement.

VERTRETUNG**Prüfungskommission
für die europäische
Eignungsprüfung****1. Mitglieder der Prüfungsaus-
schüsse**

Nach Ablauf ihrer Amtszeit sind die Herren G Janc (AT), R. Keller (DE) und G van der Beek (NL) mit Wirkung vom 1 Juni 1991, R. Cramer (NL) mit Wirkung vom 1. September 1991, S. Smith (GB) und K.-P. Hiltner (DE) mit Wirkung vom 1. Oktober 1991, R. Fischer (LU) und H Senftl (AT) mit Wirkung vom 1 November 1991 und T. Ström (SE) mit Wirkung vom 1. Januar 1992 erneut zum Mitglied eines Prüfungsausschusses ernannt worden. Die Amtszeit von Herrn T. Ström endet am 31. Dezember 1992, die Amtszeit der übrigen Mitglieder endet nach zwei Jahren

Frau G Forssell (SE) und Herr P. Saconney (IT) sind seit dem 31. Oktober 1991 nicht mehr Mitglied eines Prüfungsausschusses

Die Prüfungskommission hat die Herren G Checcacci (IT), V. Habernickel (DE), D. Joerchel (CH), B Lamoureux (FR), K. Lederer (DE), C. Maus (DE) und A. Petruzzello (IT) mit Wirkung vom 1 Juli 1991 auf die Dauer von zwei Jahren zu Mitgliedern eines der drei Prüfungsausschüsse ernannt.

REPRESENTATION**Examination Board for the
European Qualifying
Examination****1. Members of the Examination
Committees**

Upon expiry of their terms of office Messrs G. Janc (AT), R. Keller (DE) and G van der Beek (NL) have been reappointed with effect from 1 June 1991, R. Cramer (NL) with effect from 1 September 1991, S. Smith (GB) and K.-P. Hiltner (DE) with effect from 1 October 1991, R. Fischer (LU) and H. Senftl (AT) with effect from 1 November 1991 and T. Ström (SE) with effect from 1 January 1992. Mr Ström's term of office will end on 31 December 1992, the term of office for the other members will expire after two years.

Mrs G. Forssell (SE) and Mr P. Saconney (IT) ceased to be members of an examination committee on 31 October 1991.

The Examination Board has appointed Messrs G. Checcacci (IT), V. Habernickel (DE), D. Joerchel (CH), B. Lamoureux (FR), K. Lederer (DE), C. Maus (DE) and A. Petruzzello (IT) with effect from 1 July 1991 as members of one of the three examination committees for a two-year term.

REPRESENTATION**Jury d'examen pour
l'examen européen de
qualification****1. Membres des commissions
d'examen**

MM. G Janc (AT), R Keller (DE) et G. van der Beek (NL) ont vu leur mandat prolongé à compter du 1^{er} juin 1991, R Cramer (NL) à compter du 1^{er} septembre 1991, S. Smith (GB) et K.-P. Hiltner (DE) à compter du 1^{er} octobre 1991, R. Fischer (LU) et H. Senftl (AT) à compter du 1^{er} novembre 1991 et T. Ström (SE) à compter du 1^{er} janvier 1992. Le mandat de M. T. Ström se terminera le 31 décembre 1992; le mandat des autres membres après deux années.

Mme G. Forssell (SE) et M. P. Saconney (IT) ne sont plus membres d'une commission d'examen depuis le 31 octobre 1991.

Le jury d'examen a nommé MM G. Checcacci (IT), V. Habernickel (DE), D. Joerchel (CH), B Lamoureux (FR), K. Lederer (DE), C Maus (DE) et A Petruzzello (IT) à compter du 1^{er} juillet 1991 membres d'une des trois commissions d'examen; la durée de leur mandat est de deux ans

2. Prüfungsergebnisse

Die vom 17.-19. April 1991 durchgeführte europäische Eignungsprüfung ist von den folgenden Bewerbern bestanden worden

AKERMAN, Marten
 ANTRITTER, Jörn
 BAKER-MUNTON, Nicola
 BARKER, Helen
 BECK, Alexander
 BOERMA, Caroline
 BÖHM, Brigitte
 BUSCH, Thomas
 CALAMITA, Roberto
 COCKX, Catharina
 CONNELL, Anthony
 DANIELS, Jeffrey
 DAVIES, Sophie
 DEDERICHS, Augustinus
 DEIFEL, Willy
 DEKKER, Enno
 DOBBIN, Jeremy
 DODIN, Catherine
 DOHMEN, Johannes
 EICHSTÄDT, Alfred
 EVELEENS MAARSE, Pieter
 EVERETT, Susan
 FIENER, Josef
 FINDLAY, Alice
 FISCHER, Hans-Jürgen
 FISCHER, Reiner
 FRESE-GÖDDEKE, Beate
 FRITSCHKE, Rainer
 FRÖHLING, Werner
 GERBINO, Angelo
 GIBBS, Christopher
 GILL, David
 GOSMANN, Martin
 GRAY, John
 HAMMLER, Martin
 HARDING, Charles
 HEBING, Norbert
 HECKEL, Dieter
 HIRSCH, Hans-Ludwig
 HOLTAPPELS, Heinz-Josef
 HÖCHTL, Walter

2. Examination Results

In the European Qualifying Examination which took place from 17 to 19 April 1991 the following candidates were successful:

HYLTNER, Jan-Olof
 JILDERDA, Anne
 JONES, Bruce
 JORRITSMAN, Ruurd
 KARLSSON, Leif
 KILIARIDIS, Constantin
 KNAUER, Martin
 KNECHT, Ulrich
 KREIS, Manfred
 KREUZ, Georg Maria
 KURIG, Thomas
 KURZ, Günther
 LASCH, Hartmut
 LAUERWALD, Jörg
 LE BIHAN, Jean-Michel
 LEPELLETIER-BEAUFOND, François
 LINDGREN, Anders
 LITTOLFF, Denis
 LOSERT, Wolfgang
 MALLALIEU, Catherine
 MARSDEN, John
 MAYS, Julie
 MCGOWAN, Nigel
 McMUNN, Watson
 MEIER, Gerald
 MEYER, Jürgen
 MIKSOVSKY, Alexander
 MULEY, Ralf
 NAUMANN, Ulrich
 NEUNERT, Peter
 PERKINS, Nicholas
 PERKINS, Sarah
 PETERS, Hartmut
 PLEBANI, Rinaldo
 POWELL, Timothy
 PREECE, Michael
 RAUBER, Beat
 RAUH, Hannelore
 ROBINSON, Nigel
 ROBSON, Aidan
 ROSHARDT, Werner

2. Résultats de l'examen

Les candidats suivants ont été reçus à l'examen européen de qualification qui a eu lieu du 17 au 19 avril 1991

RÖSS, Walter
 RUCKER, Ernst
 RUTETZKI, Andreas
 RÜCKERT, Friedrich
 SALES, Robert
 SALVATERRA-GARCIA, Maria
 SCHÄTZLE, Albin
 SCHIPPAN, Ralph
 SCHLIMME, Wolfram
 SCHMIDT, Steffen
 SCHUFFENECKER, Thierry
 SCHULZ, Udo
 SCHWARZ, Albin
 SCHWEITZER, Klaus
 SEISSLER, Michael
 SIECKMANN, Ralf
 SILORET, Patrick
 STEENBEEK, Leonardus
 STEIN, Christiane
 STOLK, Steven
 SWINNEN, Anne-Marie
 TAIT, Brian
 TESCH, Rudolf
 THIBAUT, Jean-Marc
 THINAT, Michel
 TÖNHARDT, Marion
 VAN DER VOORT, Ferdinandus
 VAN MEETEREN, Arend
 VISSER-LUIRINK, Gesina
 WAGNER, Wolfgang
 WALKER, Anthony
 WARD, Steven
 WÄCHTER, Dieter
 WERNER, Frank
 WHITE, Susan
 WHITTEN, George
 ZEDLITZ, Peter
 ZIETLOW, Karl-Peter
 ZIMMERMAN, Kornelia

**Liste
der beim
Europäischen Patentamt
zugelassenen Vertreter***

**List of
professional
representatives before
the European Patent Office***

**Liste des
mandataires agréés
près l'Office
européen des brevets***

AT Österreich / Austria / Autriche

Löschungen/ Deletions/ Radiations

Révy von Belvård, Peter (AT) - cf CH

Pater, Maximilian (AT) - R 102(2)a)
Lagergasse 3/6
A-1030 Wien

CH Schweiz / Switzerland / Suisse

Eintragungen / Entries / Inscriptions

Révy von Belvård, Peter (AT)
Gebrüder Bühler AG
Patentabteilung
CH-9240 Uzwil

Änderungen/ Amendments / Modifications

Ackermann, Ernst (CH)
Egghalden
CH-9231 Egg-Flawil
Möhlen, Wolfgang (DE)
Waldmattstrasse 4
CH-8135 Langnau/Albis

DE Deutschland / Germany / Allemagne

Eintragungen/ Entries / Inscriptions

Adler, Martin (DE)
Elektro-Consult Berlin GmbH
Alexanderplatz 6
O-1026 Berlin

Amthor, Horst (DE)
Simson Fahrzeug GmbH
Meininger Straße 222
O-6000 Suhl

Amthor, Manfred W J (DE)
Lobensteiner Straße 25
O-6502 Gera

Asch, Konrad (DE)
Levelingstraße 90
W-8070 Ingolstadt

Bartsch, Wolf-Dieter (DE)
Schillerstraße 13
O-6540 Stadtroda/Thüringen

Belka, Bernd (DE)
Energieversorgung
Spree-Schwarze Elster AG
Thiemstraße 136
O-7500 Cottbus

Bennemann, Frank (DE)
Institut für Technologie der Polymere
Hohe Straße 6
Postschließfach 411
O-8012 Dresden

Bogen, Gerd (DE)
Glambecker Ring 4
O-1142 Berlin

Borkowski, Günter (DE)
Max-Planck-Straße 53
O-9900 Plauen/Vogtland

Bormann, Elke (DE)
Tschaikoswkistraße 79
O-9200 Freiberg

Brix, Hans-Jürgen (DE)
Furtwängler Straße 97
W-7000 Stuttgart 1

Buß, Manfred (DE)
Koitenhäger Landstraße 11 B
O-2200 Greifswald

*) Alle in der Liste der zugelassenen Vertreter eingetragenen Personen sind Mitglieder des Instituts
EPI-Generalsekretariat
Erhardtstraße 27
W-8000 München 2
Tel 089/2017080.
Tx 5/216834.
FAX 089/2021548

*) All persons on the list of professional representatives are members of the Institute
EPI General Secretariat
Erhardtstrasse 27,
W-8000 Munich 2,
Tel 089/2017080.
Tx 5/216834,
FAX 089/2021548

*) Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est membre de l'Institut
EPI-Secrétariat général
Erhardtstrasse 27,
W-8000 Munich 2
Tél 089/2017080.
Tx 5/216834.
EAX 089/2021548

- Chladek, Erhard (DE)
Herderweg 7
O-3250 Straßfurt
- Chmelik, Dietmar (DE)
Robert-Schumann -Straße 1/203
O-7010 Leipzig
- Denk, Volker (DE)
Voßstraße 5/21
O-4020 Halle/Saale
- Dürnbach, Günther (DE)
Robert-Siewert-Straße 23/13-15
O-1157 Berlin
- Eberlein, Horst (DE)
Platanenring 9
O-1613 Wildau
- Eycke, Erhard (DE)
Taklerring 38
O-2520 Rostock 27
- Feind, Klaus (DE)
Lausitzer Braunkohle AG
Werksbereich Senftenberg
Franz-Mehring-Straße
O-7803 Brieske
- Feine, Konrad (DE)
Karl-Heft-Straße 16
O-7034 Leipzig
- Filbry, Eberhard (DE)
Mitteldeutsche KALI AG
Postfach 58
O-5400 Sondershausen
- Frick, Jürgen (DE)
Kottmeierstraße 74
O-1160 Berlin
- Fürst, Siegfried (DE)
Liselotte-Herrmann-Straße 30
O-6902 Jena
- Gebauer, Jürgen (DE)
Linienstraße 196
O-1054 Berlin
- Gebert, Werner (DE)
Haus 493/2
O-4090 Halle-Neustadt
- Heidt, Franz (DE)
Frankfurter Allée 95
O-1035 Berlin
- Herrkorn, Hans-Jürgen (DE)
A.-Diesterweg-Straße 1
O-1554 Ketzin
- Heyner, Klaus (DE)
Spreewalder Straße 6
O-8036 Dresden
- Hilbert, Fritz (DE)
Zeisigwaldstraße 6
O-9071 Chemnitz
- Hockauf, Wolfgang (DE)
Kleinhausweg 23
O-8021 Dresden
- Hübner, Annegret (DE)
Hübner - Neumann - Radwer
Frankfurter Allee 286
O-1130 Berlin
- Ilberg, Roland (DE)
Luboldtstraße 4
O-8051 Dresden
- Kath, Gunther (DE)
Prof.-Dr.-Dieckmann-Straße 26
O-9400 Aue
- Kejwal, Reinhold (DE)
Fermersleber Weg 12
O-3014 Magdeburg
- Kersten, Andrea (DE)
Poetenweg 18
O-7143 Lützschena
- Klingner, Hans-Peter (DE)
Weydemeyerstraße 14
O-1020 Berlin-Mitte
- Klotz, Horst (DE)
Dobrowolskistraße 28
O-1597 Potsdam
- Kopka, Karin (DE)
Leipziger Straße 41 W. 8/04
O-1080 Berlin
- Kramer, Angelika (DE)
Ullersdorfer Landstraße 4
O-8052 Dresden
- Kulessa, Gotthold (DE)
Holzmarktstraße 75
O-1020 Berlin
- Kuschert, Gerhard (DE)
Kabelwerk Oberspree GmbH
Abteilung TCP
Wilhelminenhofstraße 76/77
O-1160 Berlin
- Lehmann, Hans-Rudolf (DE)
Seebener Straße 131
O-4050 Halle/Saale
- Mahr, Johannes (DE)
Platanenweg 26
O-1195 Berlin
- Meinert, Diethard (DE)
Juri-Gagarin-Ring 5/0507
O-5020 Erfurt
- Messien, Rudolf (DE)
Kieffholzstraße 163
O-1195 Berlin
- Minge, Angelika (DE)
Poetenweg 18
O-7143 Lützschena
- Mittelberger, Peter (DE)
Aucoteam GmbH
Storkower Straße 115 a
O-1055 Berlin
- Müller, Lothar (DE)
Deutsche Reichsbahn-Zentrale
Zentralstelle Wagentechnik
Eisenbahnstraße 1 c
O-7270 Delitzsch
- Oehmke, Volker (DE)
Liselotte-Herrmann-Straße 26 a
O-6902 Jena
- Ohnesorge, Klaus (DE)
Ernst-Thälmann-Straße 30
O-8921 Niesky OT See
- Pick, Hans-Günther (DE)
Fucikstraße 115
O-9580 Zwickau
- Pletat, Hans Günter (DE)
Germina
Vertriebs- und Dienstleistungs-GmbH
Straße der DSF 124
O-6080 Schmalkalden
- Pohle, Elke (DE)
Erfurter Straße 52
O-6900 Jena

- Porth, Hans-Joachim (DE)
Cotheniusstraße 4
O-1055 Berlin
- Przybyl, Siegbert (DE)
Frankfurter Allee 135/09.07
O-1156 Berlin
- Reiche, Dietrich (DE)
Rosenfelder Ring 18
O-1136 Berlin
- Renner, Horst (DE)
Lokomotivbau-Elektrotechnische
Werke Hennigsdorf GmbH
Am Rathenaupark
O-1422 Hennigsdorf
- Ruge, Werner (DE)
Energiewerke Schwarze Pumpe AG
Paul-Hornick-Ring
O-7610 Schwarze Pumpe
- Rumrich, Gabriele (DE)
Limbacher Straße 305
O-9092 Chemnitz
- Schädlich, Joachim (DE)
Linienstraße 88
O-1054 Berlin
- Schmidt, Heinz (DE)
Triftstraße 10
O-1273 Petershagen
- Schneider, Gerald (DE)
Hauptstraße 1 a
O-6051 Schleusingerneundorf
- Scholz, Manfred (DE)
Dr.-Friedrichs-Straße 9
O-8230 Dippoldiswalde
- Schorr, Sonja (DE)
Bettelhecker Straße 66
O-6400 Sonneberg
- Schroth, Elke (DE)
Schweißtechnische Lehr- und
Versuchsanstalt Halle GmbH
Köthener Straße 33 a
O-4060 Halle
- Schröder, Klaus (DE)
Eduard-Schulze-Straße 12
O-7250 Wurzen
- Schröder, Reinhard (DE)
Blenheimstraße 27
O-1140 Berlin
- Schumann, Ingrid (DE)
Waldbadstraße 34
O-7702 Bernsdorf
- Seckel, Uwe (DE)
Karl-Liebknecht-Straße 39
O-4700 Sangerhausen
- Semisch, Horst (DE)
Bukesweg 14
O-1170 Berlin
- Simank, Johannes (DE)
Am Elsterbogen 27
O-7700 Hoyerswerda
- Spendel, Klaus (DE)
Güldenhofer Ufer 12
O-1195 Berlin
- Starigk, Peter (DE)
Lomonossow-Allee 53
O-2200 Greifswald
- Stehfest, Gerhard (DE)
Hanns-Eisler-Straße 28
O-1055 Berlin
- Sterba, Kurt (DE)
Ziolkowskistraße 19
O-9200 Freiberg
- Suchy, Peter (DE)
Agricolastraße 9
O-9005 Chemnitz
- Suckfiel, Christa (DE)
Schwedter Straße 51
O-1058 Berlin
- Tietgens, Ute-Christiane (DE)
Rosenbergstraße 19
O-1636 Blankenfelde
- Treffurth, Manfred (DE)
Patentanwaltskanzlei Manfred Treffurth
Postschließfach 2
Grottkauer Straße 9
O-1144 Berlin
- Tschammer, Joachim (DE)
Schaltgerätewerk Muskau GmbH
Straße der Solidarität 78
O-7582 Bad Muskau
- Utecht, Günther (DE)
Dobbiner Chaussee 28
O-2602 Krakow am See
- Vogt, Peter (DE)
Uhlandstraße 39 B
O-1110 Berlin
- Voigt, Hans-Ludwig (DE)
Theodor-Korselt-Straße 31
O-8800 Zittau
- von Falkowski, Hans (DE)
Deutsche Reichsbahn-Zentrale
Zentralstelle Versuchsanlagen
Helmut-von-Gerlach-Straße
O-8903 Görlitz
- Weissfloh, Ingo (DE)
Dostojewskistraße 10
Postfach 156-02
O-8054 Dresden
- Wenzel, Klaus (DE)
Glogower-Ring 34
O-1220 Eisenhüttenstadt
- Wieland, Johannes (DE)
Bierstraße 7
O-9031 Chemnitz
- Wolf, Burkhard (DE)
Institut für Milchwirtschaft
Sachsenhausener Straße 7
O-1400 Oranienburg
- Wolf, Jens (DE)
Auf der Pfiffersecke 4
W-3501 Niestetal-Heiligenrode
- Zieger, Sieglinde (DE)
Großenhainer Straße 135
O-8250 Meißen

Änderungen / Amendments / Modifications

- Bergmann, Jürgen (DE)
Pfenning, Meinig & Partner
Kurfürstendamm 170
W-1000 Berlin 15

Butenschön, Antje (DE)
Pfenning, Meinig & Partner
Kurfürstendamm 170
W-1000 Berlin 15

Clemens, Gerhard (DE)
Patentanwaltskanzlei Müller und Clemens
Lerchenstraße 56
W-7100 Heilbronn

Happe, Otto (DE)
Patentanwalt Dipl.-Ing. Otto Happe
Meistersingerstraße 34
W-4300 Essen 13

Hengelhaupt, Jürgen (DE)
Pfenning, Meinig & Partner
Zeunerstraße 1 e
O-8027 Dresden

Kimpel, Christine (DE)
Westfalendamm 6
W-5830 Schwelm

Kraus, Hanns Joachim (DE)
Pfenning, Meinig & Partner
Mozartstraße 17
W-8000 München 2

Liedl, Gerhard (DE)
Herterichstraße 18
W-8000 München 71

Lüdtke, Frank (DE)
c/o Preussag SG
Patent und Lizenzen
Postfach 15 12 27
Kurfürstendamm 32
W-1000 Berlin

Meier, Friedrich (DE)
Zur Napoleonsnase 14
W-6301 Wetttemberg

Meinig, Karl-Heinz (DE)
Pfenning, Meinig & Partner
Mozartstraße 17
W-8000 München 2

Müller, Hans (DE)
Patentanwaltskanzlei Müller und Clemens
Lerchenstraße 56
W-7100 Heilbronn

Nöth, Heinz (DE)
Pfenning, Meinig & Partner
Mozartstraße 17
W-8000 München 2

Pfenning, Joachim (DE)
Pfenning, Meinig & Partner
Kurfürstendamm 170
W-1000 Berlin 15

Pudimat, Roland (DE)
Heidelberger Druckmaschinen AG
Hauptabteilung Patentwesen
Kurfürsten-Anlage 52-60
W-6900 Heidelberg 1

Wolf, Eckhard (DE)
Patentanwälte Wolf & Lutz
Eugenplatz 5
Postfach 13 10 01
W-7000 Stuttgart 1

Löschungen / Deletions / Radiations

Wünsch, Wolfgang (DE) - R. 102(1)
Kutusowstraße 20
O-9071 Chemnitz

DK Dänemark / Denmark / Danemark

Änderungen / Amendments / Modifications

Daner, Louis M D (DK)
c/o Lehmann & Ree A/S
Grundtvigsvej 37
DK-1864 Frederiksberg C

Hoest-Madsen, Knud (DK)
c/o Lehmann & Ree A/S
Grundtvigsvej 37
DK-1864 Frederiksberg C

Holtzer, Merete Byrch (DK)
c/o Lehmann & Ree A/S
Grundtvigsvej 37
DK-1864 Frederiksberg C

Lindgaard, Harry (DK)
c/o Lehmann & Ree A/S
Grundtvigsvej 37
DK-1864 Frederiksberg C

Kyed, Iver (DK)
c/o Lehmann & Ree A/S
Grundtvigsvej 37
DK-1864 Frederiksberg C

Lomholt, Lars A (DK)
c/o Lehmann & Ree A/S
Grundtvigsvej 37
DK-1864 Frederiksberg C

Nielsen, Leif (DK)
c/o Lehmann & Ree A/S
Grundtvigsvej 37
DK-1864 Frederiksberg C

Nikolajsen, Rudolf (DK)
c/o Lehmann & Ree A/S
Grundtvigsvej 37
DK-1864 Frederiksberg C

ES Spanien / Spain / Espagne

Änderungen / Amendments / Modifications

Del Valle Valiente, Juan Carlos (ES)
c/. Castello, 45/6. Drcha
E-28001 Madrid

Löschungen / Deletions / Radiations

Cueto-Felgueroso Felgueroso, Luis (ES) - R. 102(1)
Marques de San Esteban, 21-1-Ofna 3
E-33206 Gijon-Asturias

Sanchez Gutierrez, Fausto (ES) - R 102(1)
Calle Gandia, 5
E-28007 Madrid

FR Frankreich/ France**Änderungen / Amendments / Modifications**

Barre, Philippe (FR)
Cabinet Barre Laforgue & Associés
93-95, rue des Amidonniers
F-31000 Toulouse

Braconnier, Daniel (FR)
3, rue B Tabard
F-69130 Ecully

Michelet, Alain (FR)
Cabinet Harlé et Phelip
21, rue de la Rochefoucauld
F-75009 Paris

GB Vereinigtes Königreich / United Kingdom / Royaume-Uni**Änderungen/ Amendments / Modifications**

Auckland Cooke, Jacqueline (GB)
Raychem Limited
Intellectual Property Law Department
Faraday Road
Dorcan
GB-Swindon, Wiltshire SN3 5HH

Brewer, Christopher Laurence (GB)
Glaxo Holdings plc
Glaxo House
Berkeley Avenue
GB-Greenford, Middlesex UB6 0NN

Caffin, Lee (GB)
Glaxo Holdings plc
Glaxo House
Berkeley Avenue
GB-Greenford, Middlesex UB6 0NN

Duncan, Angus Henry (GB)
52 Bath Road
GB-Emsworth, Hampshire PO10 7ES

James, Stephen Richard (GB)
Glaxo Holdings plc
Glaxo House
Berkeley Avenue
GB-Greenford, Middlesex UB6 0NN

Kinton, Colin David (GB)
Albright & Wilson Limited
Bishton House
P.O.Box 2098
Seven Stars Road
Oldbury
GB-Warley, West Midlands B69 4PR

Stancliffe, Terence Christopher (GB)
18 Ryfold Road
Wimbledon
GB-London SW19 8BZ

Löschungen/ Deletions/ Radiations

Gordon, Martin (GB) - R 102(2)a)
G.F. Redfern & Co.
Marlborough Lodge
14 Farncombe Road
GB-Worthing, West Sussex BN11 2BT

GR Griechenland/ Greece/ Grèce**Löschungen / Deletions / Radiations**

Combes, Nausica (GR) - R. 102(1)
49b, Stadiou Street
GR-105 59 Athens

Demopoulos, Athanasios J. (GR) - R. 102(1)
23, Philellinon Street
GR-105 57 Athens

Haldeou, Kalliopi (GR) - R. 102(1)
12, Solonos Street
GR-106 73 Athens

Mameletzis, Athanassios (GR) - R 102(1)
11, Mavromichali Street
GR-106 79 Athens

Trapeziotis, Dimitrios (GR) - R. 102(1)
1. Themistokleous Street
GR-106 77 Athens

IT Italien/ Italy / Italie**Eintragungen / Entries / Inscriptions**

Macchetta, Francesco (IT)
Gruppo Lepetit S p A
Patent and Trademark Department
Via Roberto Lepetit 34
1-21040 Gerenzano (Varese)

Änderungen/ Amendments / Modifications

Bosotti, Luciano (IT)
Jacobacci-Casetta & Perani
Via Alfieri, 17
P.O. Box 321
1-10121 Torino Centro

Buzzi, Franco (IT)
Jacobacci-Casetta & Perani
Via Alfieri, 17
P.O. Box 321
1-10121 Torino Centro

Guerci, Alessandro (IT)
Montecatini Tecnologie S.p.A.
Direzione Tecnologie
e Proprietà Industriale
Via Principe Eugenio 1/5
1-20155 Milano

Jacobacci, Filippo (IT)
Jacobacci-Casetta & Perani
Via Alfieri, 17
P.O. Box 321
1-10121 Torino Centro

Jacobacci, Guido (IT)
Jacobacci-Casetta & Perani
Via Alfieri, 17
P.O. Box 321
1-10121 Torino Centro

Maggioni, Claudio (IT)
Jacobacci-Casetta & Perani
Via Visconti di Modrone, 7
1-20122 Milano

Notaro, Giancarlo (IT)
Jacobacci-Casetta & Perani
Via Alfieri, 17
P.O. Box 321
1-10121 Torino Centro

Rambelli, Paolo (IT)
Jacobacci-Casetta & Perani
Via Alfieri, 17
P.O. Box 321
1-10121 Torino Centro

Pelagatti, Giovanni (IT)
Via S. Giorgio, 31
I-50047 Prato

Quinterno, Giuseppe (IT)
Jacobacci-Casetta & Perani
Via Alfieri, 17
P.O. Box 321
1-10121 Torino Centro

Saconney, Piero (IT)
Jacobacci-Casetta & Perani
Via Alfieri, 17
P.O. Box 321
1-10121 Torino Centro

Löschungen/ Deletions / Radiations

Agostini, Agostino (IT) - R. 102(1)
IRE Industrie Riunite Eurodomestici S.p.A.
Presviluppo Caldo
Viale Guido Borghi, 27
1-21025 Comerio (Varese)

NL Niederlande/ Netherlands/ Pays-Bas

Änderungen/ Amendments / Modifications

Schouten, Frans (NL)
Strijperstraat 69 B
NL-5595 GB Leende

SE Schweden / Sweden / Suède

Änderungen / Amendments / Modifications

Egeröd, Lisbeth (SE)
Mölnlycke Absorbent Products Supply AB
S-43581 Mölnlycke

Rosenquist, Holger (SE)
Bergenstråhle & Lindvall AB
P O Box 17704
Sankt Paulsgatan
S-118 93 Stockholm

Rosenquist, Per Olof (SE)
Bergenstråhle & Lindvall AB
P O Box 17704
Sankt Paulsgatan
S-118 93 Stockholm

Löschungen/ Deletions/ Radiations

Karlzén, Bengt Erik (SE) - R. 102(1)
AGA AB
Patent Department
S-181 81 Lidingö

Rat des Instituts der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter

RATSWAHLEN

Nach den letzten Ratswahlen trat Herr M. SEEHOF (CH) als stellvertretendes Ratsmitglied zugunsten von Herrn D. JÖRCHEL (CH) zurück.

Council of the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office

COUNCIL ELECTIONS

After the last Council elections, Mr M. SEEHOF (CH) withdrew from his functions as substitute member of the Council in favour of Mr D. JÖRCHEL (CH).

Conseil de l'Institut des Mandataires Agréés près l'Office européen des brevets

ELECTIONS DU CONSEIL

Après les dernières élections du Conseil, M. M. SEEHOF (CH) s'est déstisté de ses fonctions de membre suppléant du Conseil en faveur de M. D. JÖRCHEL (CH).

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

Deutschland

URTEIL DES LANDGERICHTS
DÜSSELDORF VOM
5. FEBRUAR 1991
(40 340/90)*

Stichwort: European Patent
Pending

§ 1, 3 Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb (UWG)

Schlagwort: "European Patent
Pending" als werbende Angabe im
geschäftlichen Verkehr - Verwen-
dung dieses Begriffs innerhalb
deutschsprachiger Verkehrskreise
bereits deshalb irreführend, weil in
englischer Sprache"

Leitsätze

1. Der englischsprachige Ausdruck
"Patent Pending" ist kein Begriff, der
im Inland üblicherweise verwendet
wird.

2. Die Angabe "European Patent Pen-
ding" in einem Werbeprospekt ist irre-
führend, wenn bei dem Adressaten-
kreis Englischkenntnisse - zumal die
Kenntnisse patentrechtlicher Fachaus-
drücke in englischer Sprache - nicht
ohne weiteres vorausgesetzt werden
können

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

Germany

JUDGMENT OF THE *LAND-
GERICHT* (REGIONAL COURT)
DUSSELDORF, DATED
5 FEBRUARY 1991 (40 340/90)*

Headword: European Patent
Pending

Sections 1, 3 Law Against Unfair
Competition

Keyword: "European Patent
Pending" used as an advertising
statement in commerce - Use
misleading in the German-speaking
commercial context by virtue of
being an English-language term"

Headnote

1. The English-language expression
"Patent Pending" is not a term
commonly used in Germany.

2. The statement "European Patent
Pending" in an advertising brochure is
misleading where knowledge of the
English language - and of the technical
terms of patent law in English in
particular - cannot be taken for granted
in those at whom the brochure is
directed

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

Allemagne

DECISION DU *LANDGERICHT* (TRI-
BUNAL REGIONAL) DE DÜSSEL-
DORF, EN DATE DU 5 FEVRIER 1991
(40 340/90)*

Mot-clé: European Patent Pending

Article: 1^{er} et 3 UWG (Lois sur la
concurrence déloyale)

Référence: "Mention "European Pa-
tent Pending" utilisée à des fins pu-
blicitaires dans le cadre de relations
commerciales - Utilisation de cette
expression dans les milieux com-
merciaux germanophones capable
d'induire en erreur du seul fait
qu'elle est en anglais"

Sommaire

1 L'expression anglaise "Patent Pen-
ding" ne correspond pas à une notion
ordinairement en usage dans le pays

2 La mention "European Patent Pen-
ding" dans un prospectus publicitaire
est capable d'induire en erreur s'il
n'est pas possible de supposer d'em-
blée que les destinataires de ce pros-
pectus connaissent l'anglais, en parti-
culier les expressions anglaises du do-
maine du droit des brevets

*) Die (nicht amtlichen) Leitsätze sind entnommen aus Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 1991, 93 wo auch der vollständige Text der Entscheidung veröffentlicht ist

*) Translation; the (non-official) headnote is taken from *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte* 1991, 93, in which the complete text of the decision was reported

*) Traduction, le sommaire (non officiel) de la décision en langue allemande est extrait des *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte* 1991, 93 qui reproduisent également le texte intégral de cette décision

GEBÜHREN**Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen**

Der derzeit aktuelle Gebührenhinweis ist im Amtsblatt 8/1991, Seiten 463-472 veröffentlicht.

Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem in diesem Amtsblatt abgedruckten Hinweis haben sich nicht ergeben.

FEES**Guidance for the payment of fees, costs and prices**

The fees guidance currently in force was published in Official Journal 8/1991, pp. 463-472.

Amendments and additions to the guidance published in that Official Journal have not occurred.

TAXES**Avis concernant le paiement des taxes, frais et tarifs de vente**

Le texte de l'avis actuellement applicable a été publié au Journal officiel 8/1991, p. 463-472.

Il n'a fait l'objet d'aucun changement depuis cette publication